［特許庁委託事業］

特許審査における出願人と知識産権局とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ手段に関する調査報告書

目　次

概　要 5

一．調査の背景 5
二．調査報告書の目的と内容 6
三．中日特許専門用語対照 7

第一章　特許審査の意見聴取原則 11

一．各国の特許制度における意見聴取原則 11
（一）日本 12
（二）ヨーロッパ 12
（三）米国 12
二．中国特許制度における意見聴取原則に関する規定およびその意味 13
（一）中国特許制度における意見聴取原則に関する規定 13
（二）中国特許制度の意見聴取原則に対する理解 16
（三）他国の意見聴取原則との比較 19
三．中国特許審査プラクティスにおける意見聴取原則の反映 19
（一）事実、理由および証拠の意見聴取 20
（二）意見聴取原則と手続き簡素化原則の両立 28
（三）技術常識の立証における意見聴取 31
（四）拒絶査定における他の実質的不備の取り扱い 36
（五）特別な通知手法の効力 40
（六）並列関係にあるクレームを組み合わせた場合の意見聴取 45
（七）一部の不備が解消されていない場合の意見聴取 46
（八）無効審判における意見聴取 47
四．まとめ 49

第二章　早期公開制度 50

一．中国の早期公開制度の紹介 50
（一）早期公開制度の法的根拠 50
（二）早期公開制度のメリットとデメリットについての分析 52
（三）早期公開の決定要素 54
二．早期公開請求の実務操作 56
（一）早期公開請求時に必要な書類 56
（二）早期公開請求の提出時間 57
（三）早期公開請求の取下げ 57
三．早期公開請求と審査プロセス 57
（一）早期公開請求は審査プロセスに対する影響 57
（二）早期公開請求の案例分析 58

第三章　早期審査制度 61

一．日本、米国、ヨーロッパなどの国家／地域の早期審査制度 61
（一）日本の早期審査制度 61
（二）米国の早期審査制度 70

（三）ヨーロッパの早期審査制度 73
二．中国特許早期審査制度の紹介 80
（一）中国早期審査の基本規定 80
（二）中国における早期審査の出願状況及び分野分布状況 83
（三）中国の早期審査制度と他国の早期審査制度との比較およびその問題点 94
三．中国の特許早期審査制度のプラクティス 97
（一）省クラスの知的財産権局の審査手続きについて 97
（二）国家知的財産権局の審査手続きについて 98
（三）実体審査のフローについて 99
四．審査のスピードアップのためのほかの措置及び提案 100
（一）ほかの国家・地域における審査のスピードアップのための措置 ..100
（二）中国で審査のスピードアップのための措置及び提案 104

第四章　公衆意見提供制度 106

一．中国の公衆意見提供制度の紹介 106
（一）中国の公衆意見提供制度の関連規定 106
（二）中国公衆意見提供制度の目的と役割 107
二．日本の情報提供制度との比較 107
（一）日本の情報提供制度についての基本的な規定 107
（二）中日情報提供制度の比較 108
三．中国での公衆意見提供の具体的な取扱う方法 110
（一）関連技術に係る特許出願の調査 111
（二）意見提供の対象となる特許出願の審査状況の調査 111
（三）意見書の作成 112
（四）意見提供を行うタイミング 114
（五）公衆意見提供を行った後の審査進捗のウォッチング 114
四．公衆意見提供制度と無効審判請求 115

第五章　書面審査および出願書類の補正 121

一．出願書類に対する補正の基本規定 122
二．出願書類に対する補正の具体的要求 123
(一) 認められる補正 123
（ニ）認められない補正 126
三．審査における具体的な判断基準 129
四．出願書類の補正にある典型的問題 137
（一）出願書類に間接開示された技術内容に対する認定 138
（二）　出願書類にある明らかなミスの補正 141
（三）「中位概念」の導入 143

第六章　正式面接制度 146

一．日本・米国・ヨーロッパなどの国（地域）における正式面接制度 147
（一）日本の正式面接制度 147
(二) 米国の正式面接制度 148
(三) ヨーロッパの正式面接制度 149

二．中国特許審査の正式面接制度 151
（一）中国正式面接制度の基本的な規定 151
（二）中国正式面接制度とほかの国（地域）との比較 154
三．中国正式面接制度の実践操作 155
(一）中国正式面接の操作の流れ 155
(二）典型案例 157
(三）中国の正式面接実務に存在する問題 158

第七章　電話面接制度 163

一．日本、米国、ヨーロッパなどの国(地域）における電話面接制度 163
(一）日本の電話面接制度 163
(二）米国の電話面接制度 164
(三）ヨーロッパの電話面接制度 166
二．中国特許審査における電話面接制度 167
（一）中国電話面接制度の基本規定 167
（二）中国電話面接制度とほかの国（地域）との比較 168
三．中国特許電話面接制度の実践 168
（一）中国電話面接の応用状況 168
（二）中国電話面接実務に存在している問題 171

第八章　証拠の取り寄せおよび現場調査 178

一．中日特許制度に証拠の取り寄せおよび現場調査についての規定 178
二．現場調査、証拠を取り寄せる操作の流れおよび注意点 178
(一）操作プロセス 179
(二）操作流れにおける注意点 180

第九章　不服審判と無効審判においての口頭審理 181

一．中日の口頭審理に関する規定についての比較 181
（一）日本の関連規定 181
（二）中国の関連規定 181
（三）中日規定の比較 182
二．中国での口頭審理の具体的なプロセスと実務操作 182
（一）無効審判においての口頭審理 183
（二）不服審判においての口頭審理 188

【添付 1】江蘇省「発明特許出願の早期審査に関する通知」 190
【添付 2】浙江省「発明特許出願の早期審査と証明提出に関する操作規程」 195
【添付 3】現場検証記録表 199

概　要

一、調査の背景

特許出願の審査及び特許の無効審判において、行政機関である特許庁及び特許審判委員会はそれぞれ特許出願及び特許権の審査を担当する。合理的な保護範囲のある特許権を通じて、特許権者と社会公衆の利益をバランスする。審査の過程において、審査官は様々な方法で審査意見を出願人や特許権者などに知らせ、出願人や特許権者などは意見陳述や出願書類の補正により特許権を受け、又は保護する。このような双方のコミュニケーションが不可欠なものであり、非常に重要である。

そのようなコミュニケーションの中に、書面審査という方法が最も普通である。書面審査により、審査官は各書面による通知書及び関連証拠を通じて、審査意見を当事者に知らせる。例えば、特許法の規定に合致していない特許出願が拒絶されても、審査官は拒絶査定の根拠、証拠及び理由を書面で出願人に知らせ、出願人に意見陳述のチャンスを与える。

書面審査の他、中国の特許制度では、審査官と当事者のコミュニケーションについて多種の方法を規定されている。これらのコミュニケーションの方法に関する規定は更に豊富且つ完備に改善する必要があるが、これらの方法は双方の交流を推し進めるために重要な役割を果たしている。例えば、出願人が自発的に特許庁に出願の早期公開を請求し、審査のスピードを加速することができる。また審査官と出願人が正式な面接又は電話面接の形をつうして、直接且つ、迅速に意見交換交流ができる。それから、ある公開された発明特許出願が特許法の規定に合致していないと認められる場合、当該出願が権利付与されるまでに、社会公衆は特許庁に公衆意見を提出

することができる。特許審判委員会は口頭審理を通じて不服審判又は無効審判の案件をより便利に審査することもできる。

上述のコミュニケーション方法により、特許庁/特許審判委員会と当事者の間の交流を強化でき、特許出願/特許権の審査の品質とスピードを効率的に向上させることもできる。

二、調査報告書の目的と内容

当事者(出願人、特許権者、無効審判請求人、関係社会公衆を指す)が、中国特許制度の中に規定されている上述のコミュニケーション方法を合理的に利用するのは、自身利益の保護に対して非常に重要である。本調査報告書を作成した目的は、当事者にこれらのコミュニケーション方法を深く理解させ、そして中国特許制度に従って、これらの方法を合理的に利用できることにある。

本調査報告書は、9つの部分に分けて、上述コミュニケーション方法を詳しく紹介する。具体的には、以下の通りである

第1部分　特許審査における公聴原則
第2部分　発明特許出願の早期公開制度
第3部分　特許審査における早期審査制度
第4部分　公衆意見提供制度
第5部分　書面審査の方法及び特許出願書類の補正
第6部分　出願人と審査官との正式面接制度
第7部分　出願人と審査官との電話面接制度
第8部分　証拠取得制度及び現場調査制度
第9部分　不服審判及び無効審判における口頭審理。

上記各部分は、中国特許制度が各コミュニケーション方法について具体的な規定を紹介する。また、中国特許制度の中の規定を世界

の主な特許国又は地域の相応規定と比較し、案例を挙げて、中国特許制度における実務操作を紹介し、そしてこれらの紹介と分析を踏まえて、当事者に私どものアドバイスを提供する。

三、中日特許専門用語対照

番号	中国語	日本語
1	专利	発明、実用新案と意匠の三つの特許の総称であり、日本の「特許」とは発明のみである。
2	听证原则	公聴原則
3	事实	事実
4	理由	理由
5	证据	証拠
6	申请人	出願人
7	专利权	特許権
8	专利权人	特許権者
9	审查员	審査官
10	本领域技术人员	当業者
11	技术方案	発明
12	驳回决定	拒絶査定
13	审查意见通知书	拒絶理由通知書
14	复审决定	不服審判審決

15	无效宣告决定	無効審決
16	初步审查	方式審査
17	实质审查	実体審査
18	复审程序	不服審判
19	无效宣告程序	無効審判
20	专利复审委员会	特許審判委員会
21	专利法	特許法
22	专利法实施细则	特許法実施細則
23	审查指南	審査基準
24	发明	発明特許
25	实用新型	実用新案
26	外观设计	意匠
27	程序节约原则	手続簡潔化原則
28	现有技术	先行技術
29	对比文件	引用文献
30	保护范围	保護範囲
31	新颖性	新規性
32	创造性	進歩性
33	修改超范围	新規事項追加
34	权利要求	クレーム
35	独立权利要求	独立クレーム

36	从属权利要求	従属クレーム
37	公知常识	公知常識
38	常用技术手段	慣用手段
39	提前公开	早期公開
40	提前公开声明	早期公開声明
41	临时保护	仮保護
42	检索	検索
43	抵触申请	拡大先願
44	专利公报	特許公報
45	国际申请	国際出願
46	专利合作条约	特許協力条約
47	加快审查制度	早期審査制度
48	公众意见提供制度	公衆意見提供制度
49	书面审查	書面審査
50	技术特征	構成要件
51	技术领域	技術分野
52	发明名称	発明の名称
53	说明书	明細書
54	说明书附图	図面
55	说明书摘要	要約
56	实施例	実施例

57	上位概念	上位概念
58	下位概念	下位概念
59	必要技术特征	必須要件
60	会晤	面接
61	电话会晤	電話面接
62	代理人	弁理士
63	禁止反悔原则	禁反言原則
64	取证	証拠の取寄せ
65	现场调查	現地調査
66	现场笔录	現場記録
67	口头审理	口頭審理

第一章　特許審査の意見聴取原則

意見聴取制度は行政手続きの民主化から生まれたものであり、行政が当事者から奪ってはならない重要な権利として、現代の行政手続法の中核制度になっていると思われる。具体的には、行政意見聴取とは、行政機関が当事者の権利に影響を及ぼす行政決定を出すとき、その行政決定に関する事実およびその法律適用について、当事者の意見陳述、反論を聴取して証拠調べを行った上で行政決定を出す手続きをいう。このように、行政主体が事実を一方的に判断して当事者の弁護権を奪うことを防止し、当事者の権利を十分確保する。

特許行政部門により行われる特許審査が行政手続きに該当するため、意見聴取原則も特許審査の行政手続きにおいて遵守すべき基本原則である。特許審査は法的問題だけではなく、技術的問題にも関わるため、このような技術と法律とを組み合わせた行政手続きはより複雑である。よって、意見聴取原則は特許審査手続きにおいて特に意義がある。特許審査の意見聴取原則とは、出願人が自分の権利のために弁護できるように、審査官が拒絶査定をする前に、その発明に係る技術分野の当業者の技術水準に基づいて、拒絶理由通知などの形により、決定の根拠となる事実、証拠および理由を出願人に通知することをいう。これにより、特許審査の客観性と公正性を確保することができる。

一．各国の特許制度における意見聴取原則

日本、米国、ヨーロッパなどの特許制度先進国の特許制度には、いずれも意見聴取制度に関する規定がある。これら規定の目的は、当事者が意見を述べる機会がないままで出願が拒絶査定されることを防止することにある。各特許庁は当事者に意見を述べる機会を

与え、かつ出願書類を補正する機会を出願人に十分与えたにもかかわらず、その出願が依然として当該国の特許法の規定に合致しない場合にのみ、拒絶査定をすることができる。

(一) 日本

日本特許法第50条には、審査官が拒絶査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならないと規定されている。

(二) ヨーロッパ

ヨーロッパ特許条約第113条第1項（Art.133(1)EPC）には、ヨーロッパ特許庁が、当事者に意見を述べる機会を与えた上の理由（grounds）および根拠（evidence）に基づいて審査決定を出すしかできないと規定されている。

ヨーロッパの事例T951／91[1]には、上述の規定における「理由または根拠」は、EPCの関係規定と狭く解すべきではなく、出願が拒絶されることに関する法律および事実の実質的な推理と解すべきであると説明されている。

ヨーロッパ特許条約第96条第2項（Art.96(2)EPC）には、ヨーロッパ特許出願の審査でその特許出願が本条約の規定に合致しないと判断する場合、審査部門は実施細則の規定に従って審査部門の規定した期間内に出願人に対して意見書を提出する機会を与えると規定されている。

(三) 米国

米国特許法第132条（U.S.C132）には、審査過程において、米国

[1] 「case law of the boards of appeal」

特許庁が拒絶の理由および証拠を当事者に通知しなければならないと規定されている。

二.中国特許制度における意見聴取原則に関する規定およびその意味

(一) 中国特許制度における意見聴取原則に関する規定

中国特許制度の法律法規において、「特許法」および「特許法実施細則」には行政意見聴取に関する明確な記載があり、意見聴取に関する法的根拠を直接提供している。すなわち、

特許法第37条:国務院特許行政部門は、発明特許出願の実体審査を行った後、本法の規定を満たしていないと認めたときは、出願人に指定期間内に意見を陳述させ、またはその出願について補正するよう通知しなければならない。出願人が正当な理由なく期間を経過しても意見陳述または補正しないときは、その出願は取り下げたものとみなす。

特許法第38条:発明特許出願の出願人が意見陳述または補正した後、国務院特許行政部門が依然として本法の規定を満たしていないと認めたときは、拒絶査定しなければならない。

特許法実施細則第62条:特許審判委員会は審判の審理後、不服審判請求が特許法および本細則の規定に合致していないと認めた場合、不服審判請求人に通知し、指定期間内に意見を陳述するよう要求しなければならない。期間内に回答しない場合、その不服審判請求は取り下げられたものとみなす。意見陳述または補正がされた後、特許審判委員会が依然として特許法および本細則の規定に合致していないと判断する場合、原拒絶査定を維持する旨の審判決定をしなければならない。特許審判委員会は審理して、原拒絶査定が特許

法および本細則の関係規定に合致していないと判断するか、または補正後の特許出願書類が原拒絶査定に係る不備を解消したと判断する場合、原拒絶査定を取り消し、原審査部門に差し戻して審査を継続させなければならない。

審査基準は特許法および実施細則に基づいて制定した行政規定として、特許審査の各段階の意見聴取原則について以下のとおり具体的に規定している。

1. 方式審査段階

審査基準第1部分第1、2、3章のそれぞれの第2節には、発明、実用新案および意匠の方式審査における意見聴取原則が規定されている。具体的には以下のとおりである。

すなわち、「審査官は拒絶査定を出す前に、拒絶査定の根拠となる事実、理由および証拠を出願人に通知し、出願人に意見を陳述する機会および／または出願書類を補正する機会を少なくとも1回与えなければならない。審査官が拒絶査定を出す場合に、拒絶査定の根拠となる事実、理由および証拠は、既に出願人に通知したものでなければならず、新しい事実、理由および／または証拠を含んではならない。」

2. 実体審査段階

審査基準第2部分第8章2.2には発明の実体審査の意見聴取原則が規定されている。具体的には以下のとおりである。

「実体審査において、審査官は拒絶査定をする前に、出願人に意見を陳述する機会および／または出願書類を補正する機会を少なくとも1回与えなければならない。すなわち、審査官が拒絶査定を

出す場合に、拒絶査定の根拠となる事実、理由および証拠は、既に出願人に通知したものでなければならない。…

審査官は手続きの簡素化を理由に請求原則と意見聴取原則に違反してはならない。この点は特に注意すべきである。」

審査基準第2部分第8章6.1.1には、「拒絶査定の要件」について以下とおり規定されている。

「審査官は、拒絶査定をする前に、実体審査で認定した出願が特許法実施細則第53条に規定する拒絶事由に該当する事実、理由および証拠を出願人に通知する。また、出願人に意見を陳述する機会および／または出願書類を補正する機会を少なくとも1回与えなければならない。

拒絶査定は通常、第2回拒絶理由通知書の発行後に可能になる。ただし、出願人が第1回拒絶理由通知書に指定する期間内に通知書に指摘された拒絶理由について説得力のある反論および／または証拠を提出しておらず、かつその拒絶理由について出願書類を補正していない場合や、誤記の訂正または記載表現の変更しかなく、発明の実質上の変化がない場合は、審査官は直接拒絶査定することができる。

出願人が出願書類を補正した場合、補正後の出願書類に依然として出願人に知らせた理由と証拠により拒絶査定できる不備があっても、拒絶の対象が変わったため、出願人に反論および／または出願書類の補正を行う機会をもう一回与えなければならない。しかし、その後の再度の補正が同種の不備に関するものであり、補正後の出願書類に依然として出願人に知らせた理由と証拠により十分拒絶査定できる不備がある場合、審査官は、意見聴取原則と手続き簡素化の原則の両方とも遵守するために、拒絶理由通知書を再度発行す

る必要がなく、直接拒絶査定することができる。」

審査基準第2部分第8章6.1.4.2には「拒絶査定の理由」の第（2）号には、「当事者を承服させ得る事実、理由及び証拠を拒絶査定の根拠とし、かつ、これら事実、理由及び証拠に係る意見聴取は、本章6.1.1に記載の拒絶査定の要件を満たしている。」と規定されている。

3．不服審判と無効審判段階

審査基準第4部分第1章2.5には不服審判と無効審判段階の意見聴取原則が規定されている。具体的には以下のとおりである。

「審決をする前に、審決が不利益になる当事者に、審決の根拠となる理由、証拠、認定された事実に対する意見を述べる機会を与えなければならない。すなわち、審決が不利益になる当事者は既に通知書、書類の転送または口頭審理によって、審決の根拠となる理由、証拠、認定された事実が通知され、かつ意見を陳述する機会がある。

審決をする前に、裁判所または地方知的財産権管理部門による確定の判決または仲裁決定に基づいて特許出願人または特許権者が変更された場合は、変更後の当事者に意見を述べる機会を与えなければならない。」

(二) 中国特許制度の意見聴取原則に対する理解

上述の規定によれば、意見聴取原則の中核原則は事前通知である。また、事前通知の内容は意見聴取原則を把握するポイントとなる。事前通知の内容、すなわち事実、理由、証拠に対する審査官の理解が異なれば、意見聴取原則に対する審査官の理解および把握も異なってくる。したがって、上述の3つの概念の意味を明確にすること

は非常に重要である。

1．事実

特許審査において、特許行政部門が拒絶査定をする前に意見聴取の形で出願人に通知すべき「事実」とは、案件の実状、すなわち特許法、特許法実施細則および審査基準に基づいて、出願書類に不備があるかどうかという実際の状況を指している。例えば、クレームが新規性および進歩性を有するかどうか、明細書が実施可能要件に違反するかどうかなどが挙げられる。これらは各拒絶理由通知によく記載される事実である。また、これら事実の認定について、審査官は時には証拠により証明かつ説明する必要がある。

なお、出願人は出願書類を補正する機会が数回あるため、出願人が補正後の出願書類を提出すれば、審査官が審査する事実基礎は変わる。それで、特許審査はより一層複雑になる。

2．証拠

「証拠」とは、法的方式により表現された、証明しようとする事実を証明できる資料を指している。その特徴は客観性、関連性および合法性である。特許審査において、意見聴取の形で出願人に通知すべき「証拠」とは、案件の客観的な実状を証明できる客観的な素材を指している。具体的には、それは特許行政部門が事実を説明するときに利用するものとして、特許行政部門が立証すべき事実を記載したものである。通常は書証であり、出願書類、先行文献、教科書、パンフレット、公知・公用の証明資料などが挙げられる。

審査過程において、証拠の単位は通常、件である。例えば、1件の証拠、2件の証拠など。証拠を用いて出願書類を評価するとき、一般的には証拠の一部分、すなわち証拠の一部分に表された（また

は証明された）事実しか使用しない。

3．理由

「理由」とは、法的根拠、および事実と法的根拠との内在的な論理関係であり、すなわち、法的根拠の意味に基づき、証拠が客観的に存在することを前提として、この事実になぜこの法律が適用できるか、この法的結果になる原因がどこにあるかを示すものである。特許審査において、意見聴取の形で出願人に通知すべき「理由」とは、当該出願に係る発明に対して作成しようとする拒絶査定の具体的な法的根拠を指している。証明された事実とそれに関する法律の規定とを結び付けて出願がなぜ拒絶されるのかを説明する論証は、拒絶理由である。

4．事実、理由、証拠の関係

上記「事実」、「理由」および「証拠」は意見聴取原則の三要素である。

審査基準の「拒絶査定の根拠となる事実、理由および証拠を出願人に通知する」という規定の趣旨は、証拠を組み合わせて拒絶の具体的な理由を出願人に通知することにより、出願書類に存在している不備を出願人に明確に知らせるということである。よって、審査官は根拠となる具体的な事実を明示するだけではなく、証拠と具体的な法的規定を組み合わせて詳しく分析・説明する必要もある。

したがって、意見聴取原則に合致する事前通知は、少なくとも以下の3点を満たすべきである。すなわち、①出願書類のどこに不備があるのかを説明する。②当該箇所がどの法律のどの条文に違反するのかを説明する。③証拠を用いてなぜ法律違反と判断するのかを証明する。このような分析・説明をどの程度まですべきかは、場合

によって異なる。ただし、このような通知は、出願人が、当該箇所がなぜ法律の規定に合致しないのかを明確に理解できる程度まで説明しなければならない。

(三) 他国の意見聴取原則との比較

ヨーロッパ特許条約および米国特許法には理由と証拠の意見聴取が規定されており、日本特許法には理由の意見聴取のみ規定されているのに対して、中国特許法には事実、理由および証拠という三者の意見聴取が規定されている。各国の規定は、文面からすれば一致しないように見えるが、実質的にはそうではない。

事実、証拠および理由という三者のうち、理由は実質上、事実と証拠の客観的な存在に基づいて形成された事実と法的根拠との内在的な論理関係であり、事実に基づく法律適用の過程である。それゆえ、理由の意見聴取は実質上、意見聴取制度の最も中心的な部分である。理由の意見聴取は必ず事実と証拠の意見聴取を含む。証拠が事実の存在を証明するための客観的な事実または素材であるため、証拠の意見聴取は実質上、証拠により証明される事実が何なのかについての意見聴取、すなわち事実の意見聴取を含む。したがって、上述の各国の特許法における意見聴取制度の中身は実質上一致している。

三．中国特許審査プラクティスにおける意見聴取原則の反映

特許審査プラクティスにおいて、行政審査手続きとして意見聴取原則をどのように正しく理解するのかは、よくある問題である。さらに、特許審査自体の特殊性および複雑性のために、当事者に対する意見聴取原則を満たすとともに、効率、コストなどの公衆の利益

を考慮する必要がある。したがって、ケースバイケースで取り扱う必要がある。

具体的な事例に基づき、特許審査での意見聴取原則に関するよくあるいくつかの重要な問題について、以下のとおり分析する。また、特許審判委員会の決定または特許庁作業指導委員会の傾向に基づき、意見聴取原則をどのように理解すべきかについて検討する。

(一) 事実、理由および証拠の意見聴取

意見聴取原則の目的は、特許審査の客観性、公正性、合理性を確保し、主観的、一方的な決定を回避するためである。また、案件の事実、理由および証拠の事前通知は、特許審査の意見聴取原則の中核である。以下の4つの事例を通して、根本の原則から、事実、理由および証拠の意見聴取を理解する。

【事例1】

【経緯】

ある実用新案の方式審査で、審査官は1回目の補正通知書において「クレーム1の記載には、明細書に記載された各部材が互いに接続されるという構造関係は反映されておらず、製品の形状および構造（各部材の構造およびその間の位置関係と接続関係を含む）を明記すべきである」と指摘した。しかし、通知書には、案件の具体的な事実および特許法と特許法実施細則のどの条項の具体的な規定に合致しないのかは明示されておらず、法的根拠および推理が欠如しており、その対応する理由もない。

出願人は出願書類を補正した。それをさらに審査した上で、審査官は2回目の補正通知書を発行し、「クレーム1～3には一部の構成

要件が括弧書きで記載されているため、技術的範囲は不明確であり、特許法実施細則第20条第1項に規定する要件を満たしていない」と指摘した。

出願人は2回目の拒絶理由通知に対して補正後の出願書類を提出した。審査官はそれに基づいて拒絶査定を発行し、「クレーム1の記載には、明細書に記載された各部材が互いに接続するという構造関係は反映されておらず、クレーム2、3には動作、役割および機能に関する記載があるため、その技術的範囲は不明確である。したがって、クレーム1～3は特許法実施細則第20条第1項に規定する要件を満たしていない。」と指摘した。

【事例の結論及びポイント】

意見聴取原則の基準からすれば、審査官が拒絶査定において指摘した「クレーム1の記載には、明細書に記載された各部材が互いに接続するという構造関係は反映されておらず、…」ということについて、証拠としてのクレーム1およびクレーム1に存在する不備は1回目の補正通知にて出願人に通知した。しかし、1回目の補正通知には、クレーム1の記載不備のためクレーム1が不明確であることに関する具体的な事実（すなわち、「事実」）、その法的根拠（特許法実施細則第20条第1項）、なぜこの条文の規定に合致しないのかについての分析（すなわち、「理由」）が欠如している。それゆえ、審査官は拒絶査定における事実および理由を事前に出願人に通知しなかった。また、拒絶査定における「クレーム2、3には動作、役割および機能に関する記載があり、その技術的範囲が不明確である」という指摘は、最終の補正後の出願書類に記載の新たな事実に関するものであり、前の2回の補正通知にて出願人に通知しなかった。したがって、上述の拒絶査定は意見聴取原則に違反している。

審査官は2回目の補正通知書にて、「クレーム1～3には一部の構成要件が括弧書きで記載されているため、技術的範囲は不明確であり、特許法実施細則第20条第1項に規定する要件を満たしていない」と指摘し、特許法実施細則第20条第1項の規定および事実を出願人に通知した。しかし、拒絶査定における「クレーム1の記載には、明細書に記載された各部材が互いに接続するという構造関係は反映されておらず、クレーム2、3には動作、役割および機能に関する記載があるため、その技術的範囲は不明確である」という指摘と「クレーム1～3には一部の構成要件が括弧書きで記載されているため、技術的範囲は不明確であり、…」という事実は同一の不備に関するものではない。出願人は、「一部の構成要件が括弧書きで記載されているため、その技術的範囲は不明確である」ことから、「クレーム1の記載には、明細書に記載された各部材が互いに接続するという構造関係は反映されておらず、クレーム2、3には動作、役割および機能に関する記載があり、その技術的範囲が不明確である」ということを導き出すことができない。よって、出願人は、2回目の通知書から読み取った特許法実施細則第20条第1項の規定および案件の事実に基づき、当該規定の意味を全面的に正しく理解することができない。このように、意見聴取原則の目的は達成されていない。

本事例において、1回目の補正通知書の記載は不適切であるため（証拠および証拠に存在する不備のみを通知書に記載した）、最後の拒絶査定は意見聴取原則に合致していない。実質上、審査官は証拠に係る不備をさらに説明した上で、当該不備のためクレームの技術的範囲が不明確であり、特許法実施細則第20条第1項に規定する要件を満たしていないと指摘すれば、意見聴取原則違反を回避することができる。

【事例 2】

【経緯】

ある特許出願の実体審査では、審査官は1回目の拒絶理由通知書において「クレーム1は引用文献1に対して新規性を有しない」と指摘した。

出願人は1回目の拒絶理由通知の応答時に、旧クレーム1に「…ことにより前記第1のメモリーを初期化する」という構成を追加するとともに、補正後のクレーム1が引用文献1に対して新規性および進歩性を有する理由を説明した。

その後、審査官はこの補正後の出願書類に基づき、当該出願を拒絶査定した。拒絶査定の理由は以下のとおりである。すなわち、

「出願人が旧クレーム1に『…ことにより前記第1のメモリーを初期化する』という構成を追加したが、この補正はソフトウェア、すなわち、コンピュータープログラムについての記載であるため、その記載は構成要件と認定できない。したがって、クレーム1は依然として引用文献1に対して新規性を有しない(それが構成要件であっても、明らかに進歩性を有しない)。」ということである。

【事例の結論及びポイント】

この審査官がその追加した部分が構成要件ではないと指摘したのは、補正後のクレームと旧クレームとの実質的な内容が同一であると考えているからである。しかし、意見聴取原則の意味に対する審査官の理解は間違っている。クレームに追加した限定事項が構成要件であるか否かと、拒絶査定が意見聴取原則に合致するか否かとは必然的な関係はない。補正内容が構成要件であるか否か、進歩性判断に影響を及ぼすか否かについての判断は、審査官の理解と決定である。審査官の理解と決定が正しい場合でも、出願人に説明、反

論または補正の機会を与えるべきである。

上述の事例において、拒絶査定には「この補正はソフトウェア、すなわち、コンピュータープログラムについての記載であるため、当該記載は構成要件と認定できない」という理由が記載されている。しかし、審査官はその新たな具体的な理由を出願人に通知しなかった。補正前後のクレームが実質上同一であっても、出願人はその新たな理由が分からない。審査官は拒絶査定を発行する前にその具体的な事実と理由を出願人に通知し、その後に拒絶査定を発行すべきである。したがって、この事例の拒絶査定は事前に通知しなかった新たな理由を含むため、意見聴取原則に合致していない。

また、意見聴取原則に合致しているか否かと補正が記載表現の変更のみであるか否かとは関係がある。例えば、クレームまたは明細書の表現をより自然・明瞭にするための補正にすぎない場合、拒絶査定は意見聴取原則に合致している。出願書類の記載表現の補正のみを行い、補正後の内容と当初の内容とが確かに同一である場合、補正後の出願書類の不備と当初の出願書類の不備とは同一であるため、審査官が拒絶査定をする根拠となる証拠、理由および事実は、拒絶理由通知にてすでに出願人に通知したものとは違いがない。したがって、その場合には、拒絶査定を直接発行することは、意見聴取原則に違反しないはずである。

【事例 3】

【経緯】

ある特許出願の実体審査では、1 回目の拒絶理由通知書の拒絶理由に係るクレーム 1 は、「流体を一部の流体流量制御部材に供給する多岐管システムにおいて、貫通する流動通路を有する少なくとも 1 つの部品と、…支持ブロックとを備える」というものである。

審査官は1回目の拒絶理由通知において、クレーム1が引用文献1に対して進歩性を有しないと認定した。理由は、「引用文献1には多岐管システムが開示されており、かつ具体的に『貫通する流動通路を有する少なくとも1つの部品と、支持板（本願の支持ブロックに相当）とを備え、部品が支持板に取り付けられる』ということが開示されている。クレーム1と引用文献1との相違点は、クレームには部材と支持板が異なる材料からなるものであると明確に記載されているという点のみにある。しかし、機械部材と支持構造の材料について、同じ材料または異なる材料を採用することは慣用手段である。…。したがって、クレーム1は進歩性を有しない。」というものである。

出願人は1回目の拒絶理由通知の応答時に補正後の特許請求の範囲を提出し、旧クレーム1の「部品」を「ブリッジ部品」に補正するとともに、意見書にて補正後のクレーム1が進歩性を有する理由を説明した。

その後、審査官はその補正後の出願書類に基づき拒絶査定を発行した。クレーム1に対する拒絶査定の理由は、「引用文献1には流体を流体流量制御部材に供給する多岐管システムが開示されており、かつ具体的に『貫通する流動通路を有するのブリッジ部品と、支持ブロックとを備え、ブリッジ部品が支持ブロックに取り付けられる』ということが開示されている。引用文献1とクレーム1に係る発明との相違点は、クレーム1には部材と支持板が異なる材料からなるものであると明確に記載されているという点のみにある。これは機械分野の技術常識である。…。したがって、クレーム1は進歩性を有しない。出願人がクレーム1の『部品』を『ブリッジ部品』に補正して表現を変更したものの、補正後の出願書類の技術的範囲と当初の出願書類の技術的範囲とは実質上同一である。当初の出願

書類の記載によれば、クレーム1の「部品」とは必ず「ブリッジ部品」を指している。さもなければ、それは明細書により裏付けられていない。」というものである。

【事例の結論及びポイント】

補正後のクレーム1には「部品」が「ブリッジ部品」に補正されているため、その発明は少なくとも形式上変化した。前者は後者の上位概念であるといえる。また、審査官は拒絶査定をする前に、事前に「補正後のクレーム1と1回目の拒絶理由通知に係るクレーム1とは技術的範囲が実質上同一である」という理由または事実を出願人に通知しなかった。したがって、それは意見聴取原則に合致しない。

また、拒絶査定の根拠となる引用文献は変更されていないが、引用文献の開示の内容に対する認定は変わっている。すなわち、1回目の拒絶理由通知には引用文献1に開示されたものが「部品」であると認定されたのに対して、拒絶査定には引用文献1に開示されたものが「ブリッジ部品」であると認定された。この証拠の変化を事前に出願人に通知しなかった。特に、出願人が意見書には、引用文献1の発明にはブリッジ部品がないと主張したので、出願人に意見を再度述べる機会を与えるべきである。したがって、この事例の拒絶査定は意見聴取原則に合致しない。

【事例4】

【経緯】

ある特許出願の実体審査において、審査官は1回目の拒絶理由通知において、「本願の明細書には発明が明確かつ完全に説明されておらず、特許法第26条第3項に規定する要件を満たしていない。

具体的には、本願の明細書の発明には、『きのこ培養料専用の生物有機配合肥料の成分は、生物発酵剤を含む』と記載されている。当該生物発酵剤は市販のものであり、公知の商品に該当する。しかし、明細書にはその購入した商品の成分、含有量の割合、取扱説明書および保存方法などについての説明はない。出願人は生物発酵剤の取扱説明書または具体的な情報を提供すべきである。」と指摘した。

出願人は 1 回目の拒絶理由通知の応答時に江蘇省淮安市大華生物製品廠により製造された「食用菌類原料専用発酵剤」の取扱説明書を提出するとともに、意見書を提出した。

審査官は、「出願人が意見を述べかつ証明書類を提出したにもかかわらず、本願は依然として特許法第 26 条第 3 項に規定する要件を満たしていない」と認定し、拒絶査定を発行した。拒絶査定の理由は以下のとおりである。

「①出願人は、『生物発酵剤』が市場におけるこのような製品（例えば、酵素微生物または EM）の通称であると主張し、一部の商品および製造メーカーを挙げた。それらは似た製品であるが、製造メーカーによって各商品の成分と含有量は異なっている。よって、肥料におけるそれらの役割は異なっている。酵素微生物と EM のみについて言っても、両者のミクロフローラが異なっているため、肥料における両者の役割とは異なっている。よって、明細書における『生物発酵剤』は不明確である。②明細書には、当該生物発酵剤が市販のものである（例えば、上海食用菌類研究所により開発された『高温発酵剤』）ことしか記載されていない。実施例には、その生物発酵剤の情報は具体的に記載されていない。出願人が江蘇省淮安市大華生物製品厂により製造された『食用菌類原料専用発酵剤-発酵増産剤』の取扱説明書の謄本を提出したが、その謄本はその商品が、本願発明において使用する『生物発酵剤』であることを証明できな

い。したがって、『生物発酵剤』は不明確である。」

【事例の結論及びポイント】

この事例において、審査官は1回目の拒絶理由通知において、「生物発酵剤」の取扱説明書または具体的な情報を提出するよう要求したが、どのような取扱説明書を提出すべきかを明示しなかった。また、出願人が「食用菌類原料専用発酵剤」の取扱説明書を提出した際に、主観的にはその取扱説明書が「生物発酵剤」を明確に説明でき、審査官の要求を満たせると考えていた。審査官は出願人の提出した証拠が証明の効果を奏していないと判断すれば、この意見を出願人に通知すべきである。なぜなら、拒絶査定における実施可能要件違反の理由は、1回目の拒絶理由通知により事前に出願人に通知した理由と異なっているからである。また、当該拒絶査定の理由は出願人に通知しなかったものであり、出願人に意見を再度述べる機会も与えなかったため、拒絶査定を直接発行すべきではない。その拒絶査定は意見聴取原則に合致しない。

また、審査官が拒絶理由通知で提出すべき証拠の具体的な形式および内容を出願人に通知し、かつ当該形式および内容に合致しない場合の不利な結果を通知しておけば、出願人の提出した証拠がその要求を満たさないときに拒絶査定を発行することは、意見聴取原則に合致する。

(二)意見聴取原則と手続き簡素化原則の両立

審査官と出願人との意見交換過程において、出願人は出願書類を数回補正する可能性がある。また、毎回の補正は実質上、拒絶理由に係る事実を変化させる。意見聴取原則のみを強調すると、出願人が出願書類を補正するたびに審査官は拒絶理由通知を再度発行する必要がある。そうすると、審査期間が無期限になり、特許出願の

審査効率が低減し、行政資源の無駄遣いが発生するため、特許審査における別の重要な原則、すなわち、手続き簡素化原則（効率原則）に違反することとなる。

意見聴取原則は当事者の権利を公平・公正に取り扱う方法を求めるのに対して、手続き簡素化原則は公衆の権利を公平・公正に取り扱う方法を求める。聴取原則と手続き簡素化原則はある程度で出願人の権利と公衆の権利とのバランスである。また、両者のバランスをどのように把握すべきかは、審査手続きにおける解決すべき重要な課題となっている。

審査基準には、意見聴取原則と手続き簡素化原則の両立に関する規定がある。

審査基準第2部分第8章2.2には、「審査官は手続きを簡素化する理由で請求原則と意見聴取原則に違反してはならない」と規定されている。審査基準第2部分第8章6.1.1の「拒絶査定の要件」に関する部分には、「出願人が出願書類を補正した場合、補正後の出願書類に依然として出願人に知らせた理由と証拠により拒絶査定できる不備があっても、拒絶の対象が変わったため、出願人に反論および／または出願書類の補正を行う機会をもう一回与えなければならない。しかし、その後の再度の補正が同種の不備に関するものであり、補正後の出願書類に依然として出願人に知らせた理由と証拠により十分拒絶査定できる不備がある場合、審査官は、意見聴取原則と手続き簡素化の原則の両方とも遵守するために、拒絶理由通知書を再度発行する必要がなく、直接拒絶査定することができる。」と規定されている。

審査基準第2部分第8章6.1.1における上述の規定は、中国特許審査のプラクティスにおいて意見聴取原則と手続き簡素化原則の両

方にも配慮し、「同じような不備」の意見聴取問題を具体的に解決するための「二次聴取原則」である。以下に、事例を挙げてこの「二次聴取原則」を正しく理解しよう。

【事例 5】

【経緯】

ある特許出願の実体審査で、審査官は 1 回目の拒絶理由通知において、クレーム 1 が不明確であると指摘した。出願人はこの不備を解消するためにクレーム 1 を補正し、混合物のある成分の含有量の値を変更した。

審査官は 2 回目の拒絶理由通知において、当該含有量の変更が新規事項の追加に該当すると指摘した。出願人は新規事項追加という不備を解消するために、クレーム 1 を再度補正し、当該含有量の数値を戻すとともに、1 つの方法・ステップに関する構成要件（含有量の構成要件と関係がない）を追加した。

補正後の出願書類について、審査官は、補正後の出願書類には依然として新規事項の追加という不備があるという理由で本願を拒絶査定した。

【事例の結論及びポイント】

上述の事例において、出願人は、構成要件の含有量を変更することにより、1 回目の拒絶理由通知に指摘されたクレーム 1 が不明確であるという不備を解消した。審査官は 2 回目の拒絶理由通知を発行して、その含有量の変更が新規事項の追加に該当することを出願人に通知した。これは新規事項追加という不備に関する 1 回目の意見聴取である。その後、出願人は 2 回目の拒絶理由通知に応答する

補正後の出願書類に、その含有量の補正が新規事項の追加に該当するという不備を解消したが、また当初の出願書類に記載されていない方法・ステップの構成要件を追加した。この2回目補正後の出願書類には依然として出願人に知らせた理由（すなわち、特許法第33条とこの条文の判断基準との組み合わせ）で拒絶査定できる不備があるが、拒絶査定に係る事実は、含有量の変更による新規事項の追加から、方法・ステップの追加による新規事項の追加へと変化した。すなわち、事実が変化した。また、含有量の変更による新規事項の追加と、方法・ステップの構成の追加による新規事項の追加は、審査基準にいう「同種の不備」に該当する。しかし、審査基準第2部分第8章6.1.1の「拒絶査定の要件」の規定によれば、「同種の不備」であっても「もう一回」の機会を与えるべきである。これはいわゆる「二次聴取原則」である。したがって、この事例において、出願人に反論および／または補正の機会を再度与えるべきである。したがって、この事例の拒絶査定は意見聴取原則に合致していない。

この事例において、審査官がさらに3回目の拒絶理由通知を発行し、その方法・ステップの追加が新規事項の追加に該当すると指摘すれば、出願人の再度の補正にも新規事項の追加がある場合、「二次聴取原則」に合致するため、審査官は意見聴取原則と手続き簡素化原則との両立のために、新たな「同種の不備」に対して拒絶査定すべきである。

(三) 技術常識の立証における意見聴取

実体審査時に、審査官は拒絶査定前の拒絶理由通知において、証拠を示さずに、ある構成要件が技術常識であると指摘したが、拒絶査定においてこの構成要件が技術常識であることを証明するための証拠を示すことが時々ある。このような取り扱い方は特許審査に

おける意見聴取原則に合致するのか？

上述の疑問点が各国の特許審査プラクティスにおいて関心を集めているものであることに鑑み、中国の審査プラクティスの事例を紹介する前に、この点についての他の国／地域の取り扱い方を説明する。

日本

日本特許庁により編著された『特許・実用新案審査基準』の【第Ⅸ部　審査の進め方】の【7.2　拒絶査定】には、「拒絶査定においては、周知技術又は慣用技術を除き、新たな先行技術文献を引用してはならない」と規定されている。

日本知的財産高等裁判所長が発表した「知財高裁から見た特許審査及び審判」という文(2005.11.14)の＜新証拠の提出＞において、「審決取消訴訟における新証拠の提出の許否も日常的に遭遇する問題である。周知事項は、新たな公知事項ではないから、技術常識、周知技術や技術水準の立証のために、審判で提出しなかった新たな証拠を提出することは許される(最高裁昭和55年1月24日判決・民集34巻1号80頁)。

A文献記載の発明に基づく容易想到性を肯定した無効審決を不服として特許権者が提起した審決取消訴訟において、被告である審判請求人がB文献を提出することは、当該発明がB文献記載の発明に基づいて容易に発明できたことを立証する趣旨であるとすれば、許されないが、A文献記載の発明に基づいて容易に発明できたとする審決の結論を補強するために、周知技術や関連技術を立証することが目的であるとすれば、許される。」と書いてある。

以上のように、日本の特許審査プラクティスにおいては、技術常

識について、立証の必要がなく、意見聴取の必要もない。つまり、審決において、技術常識を証明するための新たな文献を引用することは許される。

ヨーロッパ

審判委員会は事例 T766／91 に関する見解書において、「技術常識の性質から言えば、技術常識は多くのソースから導き出すことができる。ある事又はある物が特定の分野の常識であることを証明するための証拠は、特定の期間内に発行された何らかの特定書類による証明に依存しない。このため、特定の刊行物を引用する必要がなく、事実を説明し、関係分野の技術常識であると言明さえすればよい。相手側又は EPO から質疑された場合こそ、ある事又はある物が技術常識であることを証明するための証拠を示す必要がある。」という見解を発表している。

ヨーロッパ特許庁審判委員会の事例に関する説明から、技術常識の取り扱いに関する以下のような結論が得られる。

(1) 技術常識について、通常は立証する必要がない。

(2) 関係者又は EPO から質疑された場合は、証拠を示す必要がある。

(3) 審査グループの認定した、ある事又はある物が技術常識であるという事実が、関係者から質疑されなかった場合には、拒絶査定において技術常識を証明するための証拠を初めて引用することは、意見聴取原則に違反しない。

(4) 審査グループの認定した、ある事又はある物が技術常識である事実が、関係者から質疑された場合には、拒絶査定において技術

常識を証明するための証拠を初めて引用することは、意見聴取原則に違反する。

以下に、代表的な事例を挙げて、中国審査プラクティスにおいてこの点に対する理解及び取り扱い方を説明する。

【事例 6】

【経緯】

ある特許出願の実体審査において、審査官は 1 回目の拒絶理由通知においてクレーム 1 に従属するクレーム 3 について以下の拒絶理由を出した。

「従属クレーム 3 の付加要件はこの分野の設計的事項である。異なる屈折状態を矯正するための他の異なる刃面を用いた形状の切断は、当業者にとって自明である。したがって、クレーム 3 は格別の実質的特徴と顕著な進歩を有せず、特許法第 22 条第 3 項に規定する進歩性を有しない。」

出願人が指定する期間内に説得力のある反論及び／又は証拠を提出せず、かつ特許法及び実施細則の規定に合致するように出願書類を補正しなかったので、審査官は拒絶査定した。拒絶査定において、以下の理由により、クレーム 3 が進歩性を有しないと評価した。

「従属クレーム 3 の付加要件はこの分野の設計的事項である。引用文献 1 には、「角形」の刃面が開示されている(図 5 - C 参照)ので、異なる屈折状態を矯正するための他の異なる刃面を用いた形状の切断は、当業者にとって自明である。したがって、クレーム 3 は特許法第 22 条第 3 項に規定する進歩性を有しない。」

【事例の結論及びポイント】

本事例において、審査官は拒絶理由通知に、ある構成要件が技術常識であると指摘し、拒絶査定において当該構成要件が技術常識であることを証明するための証拠(引用文献 1)を示した。しかし、拒絶査定前の拒絶理由通知において出願人にこの証拠を示したことはない。

技術常識はやや特別なものである。なぜかと言えば、必ずしも証拠を示す必要がないからである。中国の特許審査プラクティスにおいて、審査官は拒絶理由通知において技術常識である理由を詳しく説明した場合、拒絶査定において証拠を示さなくても、拒絶理由通知の見解を堅持して技術常識を理由として拒絶査定することができる。手続の観点からすれば、拒絶査定に技術常識を証明する証拠を追加することが意見聴取原則に違反すると認定して当該拒絶査定を取り消すとすれば、審査官はその後拒絶査定をする前に説得力のある証拠を見つけた場合でも、それを拒絶査定に用いないかもしれない。その場合、出願人が当該拒絶査定を不服として不服審判を請求し、審査官が前置審査意見に技術常識の認定結論を証明する証拠を追加するか、又は不服審判時に合議体が技術常識の認定について疑問があり、審査官に証拠を示すよう求め、審査官が当該証拠を示せば、この拒絶査定は維持される可能性がある。一方、出願人が拒絶査定通知書から当該証拠を読んで一理があると判断する場合、不服審判を請求しない可能性がある。このように、審査の迅速化が実現できるとともに、出願人の時間、気力、費用を節約することもできる。

それ故に、審査過程において、ある構成要件が技術常識であるという審査官の認定に対して、出願人が応答時に反論しておらず、かつ、この分野の技術常識であることを証明する証拠が確かにある場合には、手続の節約の観点から、審査官が拒絶査定に技術常識の文

献を引用してその認定をさらにサポートすることは許されるべきである。この場合は意見聴取原則に違反しない。

一方、出願人が拒絶理由通知への応答時に、ある構成要件が技術常識であるという審査官の認定に対して、この分野の技術常識ではないと反論し(公知技術と区別できる発明のポイントであると主張する場合もある)、審査官は証拠を用いて証明しようとする場合には、拒絶理由通知を再度出すことにより、引用した証拠に対して意見を述べる機会を出願人に与えるべきである。この場合は出願人に通知せずに拒絶査定に当該証拠を追加すべきではない。このような取り扱い方は意見聴取原則に違反するからである。

審査プラクティスにおいて、意見聴取原則と手続の節約原則の両方にも配慮した別の方法として、審査官が拒絶査定に技術常識の証拠を用いようとするとき、拒絶査定に追加せずに、将来発生し得る審判や裁判などに備える参考資料として包袋に入れることができる。

(四) 拒絶査定における他の実質的不備の取り扱い

1 件の出願書類に拒絶査定すべき不備が数種類又は数箇所あるが、審査官が拒絶査定する際に、一部の不備に関する事実、理由及び証拠はまだ意見聴取原則を満足しない可能性がある。すなわち、このような不備に対しては、まだ拒絶査定する時期ではない。また、拒絶査定にこれら不備を提示すれば、その後の審査手続きにおいて出願人が出願書類をさらに補正する際の参考になる。以下に、事例を挙げて、中国審査プラクティスにおいてこのような場合の取り扱い方を説明する。

【事例 7】

【経緯】

ある特許出願の実体審査において、審査官は1回目の拒絶理由通知において以下の 2 つの事実に基づき実施可能要件違反を指摘した。

①明細書には化学構造の一般式しか記載されておらず、製造方法が一切記載されていない。

②かかる化合物が明細書に記載の薬理活性を有することを証明する実験データが記載されていない。

拒絶査定において、審査官は以下の3つの事実に基づき実施可能要件違反と認定した。

①かかる化合物の製造方法が一切記載されていない。

②具体的な化合物の構造を特定するためのデータが一切記載されていない。

③かかる化合物が明細書に記載の薬理活性を有することを証明する実験データが記載されていない。

【事例の結論及びポイント】

本事例において、拒絶査定で認定した化合物の構造を特定するためのデータが記載されていないという事実は、1回目の拒絶理由通知において言及しなかったものである。

審査官は拒絶査定する前に、拒絶査定の根拠となる事実、理由及び証拠を出願人に通知すべきである。すなわち、拒絶査定の根拠となるすべての事実、理由及び証拠はいずれも意見聴取原則を満足すべきである。このため、拒絶査定には、出願人に拒絶理由通知によ

り通知しなかった内容を追加してはならない。本事例において、審査官は1回目の拒絶理由通知に2つの事実に基づき実施可能要件違反を指摘したが、拒絶査定に「具体的な化合物の構造を特定するためのデータが一切記載されていない」という新たな事実を追加し、これら3つの事実に基づき実施可能要件違反と認定した。つまり、実施可能要件違反という結論を裏付ける事実は変わった。しかし、出願人はこの変わった事実を拒絶査定前に知らなかったので、この事実に対して意見を述べる機会を失った。したがって、この場合に審査官が拒絶査定することは意見聴取原則に違反する。審査官は出願人に反論及び／又は補正の機会をもう1回与えるべきである。

本事例について、審査官は1回目の拒絶理由通知に記載した、実施可能要件違反を証明する2つの事実に基づき拒絶査定できると考える場合、3つ目の事実について、拒絶査定の本文に【その他の説明】という部分を加え、この部分に上述した3つ目の事実を拒絶査定の理由ではなく、出願人や審判官の参考に供するためのものとして記載すべきである。

【事例8】

【経緯】

ある特許出願の実体審査において、審査官は1回目の拒絶理由通知において、クレーム1～10、11～20が進歩性が有しないと指摘した。出願人はクレーム1～10を補正せず、独立クレーム11に限定構成を追加した上で、補正後のクレームが進歩性を有する理由を述べた。

審査官は当該補正後の出願書類に対して拒絶査定をした。拒絶査定の理由として、(1)クレーム1～10が進歩性が有しない、(2)クレーム11の補正が新規事項の追加に該当する、と指摘した。

【事例の結論及びポイント】

本事例において、拒絶査定には、「クレーム 11 の補正が新規事項の追加に該当する」という新たな事実が追加された。審査官は、審査基準第 2 部分第 8 章 6.1.4.2【拒絶査定の理由】の「出願に存在する他の実質的不備を簡単に指摘する」という規定に合致すると考えている。

「拒絶査定の理由」とは、拒絶査定の根拠となる事実及び理由を指している。このため、【拒絶査定の理由】部分に記載された事実、理由及び証拠は全て意見聴取原則に合致しなければならない。審査基準第 2 部分第 8 章 6.1.4.2【拒絶査定の理由】の「出願に存在する他の実質的不備を簡単に指摘する」という規定は、「特許法及び実施細則の複数の条文により拒絶査定できる場合」を前提条件とし、拒絶査定できる実質的不備が複数ある場合にどのように法律の条文を正しく適用するかに関するものである。つまり、出願書類には拒絶査定できる実質的不備が複数ある場合には、拒絶査定が取り消された後に審査官が既に存在している他の不備で再度拒絶査定するのを回避し、審査の迅速化を図るために、審査官は拒絶査定において、最も適切かつ重要な条文を拒絶査定の主な法的根拠とし、出願に存在する他の実質的不備を簡単に指摘すべきである。ここでいう「他の実質的不備」も、出願を拒絶査定するための根拠となり得る「拒絶査定の理由」であるため、意見聴取原則を満足しなければならない。したがって、本事例の拒絶査定は意見聴取原則に違反するものである。

また、拒絶査定は単純に拒絶を目的とするわけではなく、後で発生し得る不服審判における出願書類の補正による特許権の取得にも役立つるものである。このため、審査官が拒絶査定前に通知しなかった不備を拒絶査定にて指摘することは実質上、出願人にとって

有利であるため、許されるべきである。拒絶査定に記載された他の不備は、一見して同様に拒絶査定を招き得るように見えるが、出願人への善意のヒントと見なすことができる。すでに指摘した不備と、拒絶査定に初めて指摘する、ヒントを与えるための不備とは、拒絶査定における重要性及び役割が異なっている。プラクティスにおいて、出願書類に存在している、意見聴取を行っていない他の実質的不備(例えば、補正が新規事項の追加に該当するという不備)について、審査官は拒絶査定の本文に【その他の説明】という部分を加え、このような不備をこの部分に記載すべきである。ただし、このような不備は拒絶査定の理由としてはならない。

(五) 特別な通知手法の効力

審査官が通知書などにより明確な理由で拒絶査定の根拠となる事実、理由及び証拠を出願人に通知することは一般的であるが、特別な手法により不備の存在を出願人に通知する場合もある。このような通知は意見聴取の効力を有するのか？以下の事例を分析しながら、いくつかの代表的な状況を説明する。

1. 想定クレームに対する意見聴取

【事例 9】

【経緯】

ある特許出願の実体審査において、審査官は1回目の拒絶理由通知において、クレーム1の記載が不明確であるという不備を通知するとともに、当該クレームの補正後の様子を想定し、明細書の記載に基づいて不明確の不備を解消した場合でも、当該想定クレームが引用文献1に対して進歩性を有しない、と指摘した。

出願人は、明細書の記載に基づいてクレームを補正して、不明確の不備を解消したものの、補正後のクレームは、審査官が最初から想定したものである。

審査官は補正後の出願書類に対して、1回目の拒絶理由通知で述べた想定クレームに関する理由により当該出願を拒絶査定した。

【事例の結論及びポイント】

審査官が補正後のクレームを想定して評価することにより、拒絶査定の根拠となる事実、理由及び証拠に対して意見聴取する機会を出願人に与えたといえる。ここでいう事実は、審査官が通知書において評価した想定クレーム、引用文献などの文献に開示された当該想定クレームが特許法及び実施細則の関係規定に合致しないことを証明するための技術内容、及び想定クレームと引用文献などの文献に開示された技術内容との関係を含む。ここでいう理由は、審査官が上記の事実を認定した上で想定クレームが特許法及び実施細則の関係規定に合致しないと結論付けるための具体的な判断基準の集合であり、具体的な法律の条文そのものを含むが、具体的な論証過程を含まない。ここでいう証拠は、想定クレームが特許法及び実施細則の関係規定に合致しないという結論を説明するために審査官が提示した先行文献などの資料の具体的な記載を指す。

審査基準第二部分第八章 6.1.1【拒絶査定の要件】にいう「出願書類の補正」は、拒絶査定の根拠となる事実の補正であると理解すべきである。拒絶査定の根拠となる事実の変更は、記載表現が異なるが、実質的内容が同じである場合を含まない。出願人が応答時に、審査官が評価した想定クレームを新たなクレームとして提出する場合に、拒絶査定の根拠となる事実が変わっていないと理解すべきである。審査官が実体審査段階の通知書において当該想定クレーム

が特許法又は実施細則の関係規定に合致しない具体的な事実、理由及び証拠を出願人に明確に通知し、出願人が指定する期間内に応答したが、説得力のある主張及び／又は証拠を提出しなかった場合に、審査官が拒絶査定することは意見聴取原則に合致する。

2．列挙方法に基づく評価の通知効力

【事例 10】

【経緯】

ある特許出願の実体審査において、審査官は通知書に以下のような拒絶理由を通知した。

「出願人が提出した補正後の明細書は当初の出願書類に記載された事項の範囲を超えており、特許法第 33 条の規定に合致しない。<u>例えば</u>、『庫内温度を 0℃以下又は略 0℃に維持する』(第 1 頁第 23 行目)、『庫内に二次媒体材料を臨時設置する』(第 1 頁第 34 行目)、『…のような珍品野菜を随時に産出する』(第 2 頁第 20 行目)などの記載、実施例一、二、三等が挙げられる。」

出願人は審査官が新規事項の追加に該当すると明確に指摘した箇所の記載を補正した上、指定する期間内に補正後の明細書を提出した。審査官は、「出願人が反論及び補正を行ったが、出願書類が依然として特許法第 33 条の規定に合致しない」と認定して拒絶査定をした。拒絶査定の理由は以下のとおりである。

「出願人が提出した補正後の明細書は当初の出願書類に記載された事項の範囲を超えており、特許法第 33 条の規定に合致しない。<u>例えば</u>、『<u>穴口には、穴口から突出する通風パイプが設けられている』(第 2 頁第 36 行目)</u>、『農産品に用いる…0℃以下またはより低

い温度…』(第 3 頁第 2 行目)などの記載、方法一、二、三等が挙げられる。」

【事例の結論及びポイント】

本事例において、審査官は、補正が新規事項の追加に該当するという不備を指摘したときに、当該不備が存在する箇所を全て指摘せず、「例えば…等」のような列挙方法を用いた。また、拒絶査定には、審査官は事前に出願人に通知していない、新規事項の追加に該当する新たな事実を加えた。

補正が新規事項の追加に該当するという不備について、出願人が出願に存在する不備を知り、補正又は反論ができるように、審査官は通知書においてこの不備が存在する箇所を全て指摘すべきである。これこそ意見聴取原則の反映である。審査官が列挙方法でこの不備の存在する箇所をすべてではなく、そのうちのいくつかを指摘し、出願人が出願書類を補正したが、この不備を全て解消していない場合、審査官が前回の通知書に指摘しなかった不備を根拠として拒絶査定することは、意見聴取原則に合致しない。換言すれば、審査官は列挙方法で出願人に知らせた事実により拒絶査定することができるが、それ以外の事実により拒絶査定するわけにはいかない。

要するに、意見聴取制度を設立した目的からすれば、列挙方法による通知が全部通知と異なるため、列挙方法による通知が意見聴取原則に合致するかどうかの判断基準は、出願人が審査官の指摘に基づいて、拒絶査定の根拠となる不備をはっきり知ることができるかどうかというのが大切である。

3．通知書の文末における概括的な記載の通知効力

【事例 11】

【経緯】

ある特許出願の実体審査において、審査官は1回目の拒絶理由通知において、すべてのクレームが引用文献1、2の組み合わせに対して進歩性を有しないと指摘し、当該通知書の文末において「出願人がクレームを改めて組み合わせても、および／または明細書の記載に基づいてさらに限定しても、本願は特許を受けることができるようになり得ない。」とさらに指摘した。

出願人は応答時に、明細書の記載に基づいて新たな構成要件をクレームに追加した。審査官は2回目の通知を発行せずに拒絶査定した。拒絶査定の理由について、審査官は、前回の拒絶理由通知の文末に出願人に通知したと主張した。

【事例の結論及びポイント】

審査基準第二部分第八章 6.1.1「拒絶査定の要件」の規定によれば、審査官は拒絶査定をする前に、実体審査を経て認定した、特許法実施細則第53条に規定する拒絶すべき事実、理由及び証拠を出願人に通知し、反論又は補正の機会を少なくとも1回出願人に与えるべきである。

上記の規定から、審査官が出願を拒絶査定する前に、「事実、理由及び証拠」という3つの観点から特許法及び実施細則の関係規定に合致しないという結論を説明すべきであり、具体的な「事実、理由及び証拠」とかけ離れた概括的な説明が上記の要件を満たさないのはいうまでもない。それゆえ、通知書の文末に記載した「出願人がクレームを改めて組み合わせても、および／または明細書の記載に基づいてさらに限定しても、本願は特許を受けることができるようになり得ない」という内容は、本願の行く先に対する審査官の基本的な態度を表明するためのものにすぎず、出願人の注意を喚起す

るための、法的効力及び拘束力を有しない審査官からの善意の知らせであり、意見聴取原則に合致するのを証明するための証拠にならない。したがって、本事例の拒絶査定は意見聴取原則に合致しない。

(六) 並列関係にあるクレームを組み合わせた場合の意見聴取

【事例 12】

【経緯】

ある特許出願の実体審査において、独立クレーム 1 と、並列関係にある従属クレーム 2、3 とを含む特許請求の範囲について、審査官は 1 回目の拒絶理由通知において、クレーム 1～3 が引用文献 1 に比べて進歩性を有しない、と指摘した。出願人は応答時に特許請求の範囲を補正した。具体的には、クレーム 1 を削除し、並列関係にある従属クレーム 2、3 を組み合わせて新たなクレームを作成した。審査官は、当該出願が引用文献 1 に比べて進歩性を有しないことを理由として拒絶査定をした。

【事例の結論及びポイント】

理論的には、審査基準第二部分第八章 6.1.1「拒絶査定の要件」の規定によれば、出願人が並列関係にある従属クレームを組み合わせた場合、審査の事実が変化したため、進歩性欠如の拒絶理由について出願人に応答の機会をもう 1 回与えるべく、審査官は拒絶理由通知を再度発行し、補正後のクレームが依然として進歩性を有しないと出願人に通知すべきであり、直接拒絶査定することは意見聴取原則に合致しない。

しかし、本事例は、審査官が 1 回目の拒絶理由通知において全てのクレーム、すなわちすべての構成に対して評価しており、出願人

が並列関係にあるクレームを組み合わせただけであり、新たな構成要件を加えていない、という状況である。

上述した場合には、出願人が並列関係にある従属クレームを組み合わせることによりクレームを補正する場合、補正後の新たなクレームについて再度意見聴取する必要があるかどうかについて、審査官が案件の具体的な状況に応じて決定することは許される。つまり、並列関係にある従属クレームを組み合わせてなる補正後の新たなクレームについて、全て意見聴取する必要があるわけではない。補正後の新たなクレームの発明が通知書に評価されたクレームの発明と同一であるか、又は通知書において評価されたクレームの発明の簡単な組み合わせであり、その発明が審査官及び当業者にとって出願書類の内容から得られる場合、拒絶査定の根拠となる出願書類の事実が変わっていないと見なすことができる。この場合、新たな引用文献を引用することなく拒絶査定できれば、意見聴取を再度行う必要はない。このような拒絶査定は意見聴取原則に合致するものである。

(七) 一部の不備が解消されていない場合の意見聴取

【事例 13】

【経緯】

ある特許出願の実体審査において、審査官は通知書において、あるクレームに新規事項の追加に該当する補正が 3 箇所ある、と指摘した。補正後の出願書類にはそのうちの 2 箇所は解消されたが、まだ 1 箇所解消されなかったので、審査官は当該補正後の出願書類に対して拒絶査定をした。

【事例の結論及びポイント】

拒絶理由通知において、あるクレームに存在する複数の同種の実質的不備(例えば、3 箇所の補正による新規事項追加)が指摘され、出願人が応答時にこれら不備の一部(例えば、2 箇所の補正による新規事項追加)のみ解消した場合、解消されなかった実質的不備(例えば、残りの 1 箇所の補正による新規事項追加)が、他の解消された不備(2 箇所の補正による新規事項追加)と関連せず、かつ審査基準第二部分第八章 6.1.1「拒絶査定の要件」に規定する同種の実質的不備に対する意見聴取の要件を満たしていれば、審査官が前回の通知書に、残りの 1 箇所の補正が新規事項の追加に該当する事実、理由、証拠を出願人に通知したので、拒絶査定することは意見聴取原則に違反しない。

しかし、当該解消されなかった実質的不備が他の解消された不備と関連するものであり、全体の発明を変化させ得るものであれば、すなわち、拒絶査定の根拠となる事実が、拒絶理由通知の根拠となる事実に比べて変わった場合、出願人に反論又は補正の機会をもう 1 回与えるべきである。この場合の拒絶査定は意見聴取原則に合致しない。

(八) 無効審判における意見聴取

特許無効案件は、特許出願案件と審査の手続が異なっているが、両者が満すべき意見聴取原則は実質上一致している。つまり、出願人にとって不利な決定を下す前に、出願人が的確な反論又は主張を行えるように、決定の根拠となる事実、理由及び証拠を出願人に通知しておくべきである。

【事例 14】

【経緯】

ある登録実用新案に対する無効審判請求において、請求人は、本件実用新案が新規性及び進歩性を有しないことを無効理由として、その主張をサポートするための証拠を合計 18 件提出した。無効審判の口頭審理時に、請求人は、その無効理由が特許法第 22 条第 2、3 項であり、無効対象がクレーム 1～2 であることを明確にし、無効資料 1 を本件実用新案と最も近い公知技術とし、無効資料 1、12 を組み合わせてクレーム 1 の進歩性を評価した。本案件の合議体は本件実用新案のクレーム 1、2 が進歩性を有しないことを理由として無効審決を下した。審決には、無効資料 7、10 を組み合わせてクレーム 1 が進歩性を有しないと評価している。また、審決には、「請求人が無効資料 1 を本件実用新案を評価するための最も近い公知技術として利用したが、上述した理由(審決に記載の理由、ここで省略)により、無効資料 1 は本件実用新案に対する公知技術にならない。無効資料 7 の技術内容が本件実用新案のクレーム 1 と最も近いので、無効資料 7 を本件実用新案と最も近い公知技術とする。」と記載されている。請求人は上記の審決を不服として、北京市第 1 中等裁判所に審決取消訴訟を提起した。

請求人が審決取消訴訟を提起した後、裁判所は事実を調査した上、上記の無効審決が請求原則及び意見聴取原則に違反することを理由として、それを取り消し、改めて審決を下すよう判決した。主な理由は以下のとおりである。無効審判において、被告である特許審判委員会は通常、当事者からの無効審判請求の範囲、理由及び証拠のみについて審理し、権利の有効性を全面的に審査する義務がない。本件無効審判請求において、請求人は証拠 1、12(無効資料 1、12)の組み合わせでクレーム 1 の進歩性を評価することを明示したが、無効審決は証拠 7、10(無効資料 7、10)の組み合わせでクレーム 1 の進歩性を評価している。特許審判委員会のこの行為が職権による審査の原則に違反しないが、この新たな証拠の組み合わせを用いた

後、原告(請求人)に意見を述べる機会を与えなかったので、原告はこの新たな証拠の組み合わせに対して意見及び見解を十分に発表することができない。したがって、特許審判委員会のこの行為は請求原則及び意見聴取原則に違反する。

【事例の結論及びポイント】

無効審判における意見聴取は、特許法及び実施細則により設立された法定の行政手続であり、特許審査の行政行為に対して拘束力を有するので、厳守しなければならず、他の審査原則は意見聴取原則と抵触してはならない。また、本事例からすれば、巨視的観点から、行政効率の向上における意見聴取の役目を理解すべきであり、ある特定の環節において手続の簡素化を強調するか、又は行政効率を向上させるために意見聴取原則と抵触することにより、全体の行政効率が必ずしも向上するわけではない。

四．まとめ

特許審査における意見聴取原則は、審査官が出願人に不利な決定をする前に決定の根拠となる事実、証拠及び理由を出願人に通知することにより、出願人に自分の権利のために反論する機会を与え、特許審査の客観性及び公正性を確保するためのものである。上記の事例において、考察の要点は具体的な拒絶理由の正しさではなく、拒絶査定そのものが、拒絶査定の根拠となる事実、証拠及び理由を事前に出願人に通知したという要件を満たしたかどうかにある。上記の事例から、中国特許審査のプラクティスにおける意見聴取原則の一般的な実行基準及び方法をほぼ全面的に理解することができる。中国特許審査における意見聴取原則への理解に役立てば幸いである。

第二章　早期公開制度

通常、発明特許出願は出願日から満 18 ヶ月後に公開され、実体審査段階に入る。しかし、発明特許を早めに登録し、または「仮保護」を得るために、出願人は特許庁にその出願を早期に公開するよう申請できる。本章では、実例を挙げて中国の発明特許の審査における早期公開制度を紹介し、かつ当該制度のメリットとデメリット及び審査プロセスに対する影響について分析する。

一、中国の早期公開制度の紹介

(一)早期公開制度の法的根拠

中国特許法、特許法実施細則及び「審査基準」には、それぞれ早期公開制度について規定されている。

1.　中国特許法第 34 条

国務院特許行政部門は、発明特許出願を受理した後、方式審査を経て本法の要件を満たしていると判断したときは、出願日から満 18 ヶ月後に公開する。国務院特許行政部門は、出願人の請求に基づきその出願を早期公開することができる。

2.　特許法実施細則第 46 条

出願人はその特許出願の早期公開を請求する場合は、国務院特許行政部門に申し立てなければならない。国務院特許行政部門は当該出願について方式審査を行った後、拒絶するものを除き、直ちに出願を公開しなければならない。

3.　「審査基準」第 1 部分第 1 章第 6.5 節には、早期公開制度について規定されている。詳細は次のとおりである。

（1）早期公開制度は発明特許出願のみに適用する。

（2）出願人は早期公開を申し立てる時、いかなる条件を附してはならない。

（3）早期公開声明は規定を満たさない場合は、審査官は提出されなかったものと見なす旨の通知書を発行する。規定を満たす場合は、方式審査に合格後、直ちに公報の編集に入る。公報の編集に入った後、出願人が早期公開声明を取下げるよう要求する場合、当該要求は提出されなかったものと見なされ、出願書類は通常通りに公開される。

4､「審査基準」第2部分第7章第6.4.3節には、発明特許出願は早期公開後、実体審査手続における検索について規定されている。詳細は以下のとおりである。

発明特許出願は早期公開後に実体審査段階に入る場合、審査官は第1回拒絶理由通知書を発行する前、初歩的に拡大先願を検索できる。もし、当該出願に対して審査結論を出す日は、当該出願の出願日から18ヶ月以内であれば、審査官は拡大先願が検索用の特許文献に入る状況によって続けて拡大先願について補充検索を行うことができる。もし、当該出願に対して審査結論を出す日は、当該出願の出願日から満18ヶ月その日又はその後である場合、審査官は満18ヶ月その日又はその後、審査結論を出す前に、拡大先願についてさらに検索を行わなければならない。

5.「審査基準」第3部分第1章第3.4節には、国際出願の早期処理について規定されている。詳細は次のとおりである。

優先日から30ヶ月の期限が満了する前に国際出願を処理し、または審査するよう特許庁に求める場合は、特許法実施細則第

108 条の規定により、第 101 条に規定された手続きを行うほか、次の手続きも行う必要がある。

（1） 特許協力条約第 23 条（2）の規定に基づいて明確な請求を提出すること。当該請求は特許協力条約第 23 条（2）の引用を含め、かつ必要な時に国際公開前に国家公開を行うことに同意することを表明しなければならない。

（2） 国際局は指定局に国際出願を転送していない場合、認証された国際出願の副本を提出しなければならない。当該副本は受理局より認証された「受理本」副本、または国際局より認証された「登録本」副本である。

（3） 出願人は特許協力条約第 23 条（2）の規定に基づいて、国際局に国際出願を指定局に転送するよう求めることができる。

審査官は、上記条件を満たす国際出願について早めに処理と審査をしなければならない。

（二）早期公開制度のメリットとデメリットについての分析

1. 早期公開のメリット

（1） 公衆にとって、発明特許出願の早期公開は最新技術の伝播に有利である。また、公衆はすでに公開された発明の啓発で重複した研究を避け、出来る限り早めにもっと新しく先進的な技術を研究・開発することにより、人力、物力及び財力の浪費を減少することができる。

（2） 発明出願の早期権利化を希望する出願人にとって、発明の実体審査は出願書類が公開されてから行われるものなので、早期公開はある程度実体審査手続きの時間を繰り上げ

る。したがって、特許出願の権利付与の時間も繰り上げられる。特許法第 11 条の規定によれば、特許権者は発明特許が権利付与された後に、他人がその発明を実施することを禁止するよう主張する権利を有する。従って、権利付与の時間の繰り上げは出願人にとって有利である。

（3） 特許法第 13 条の規定によれば、発明特許出願公開後、出願人はその特許を実施している機関又は組織又は個人に対して、適当な対価の支払を要求することができる。いわゆる「仮保護」である。従って、早期公開を通じて、出願人は「仮保護」を得ることができる。多くの発明に係る物品と/または方法は、出願日後に出願人による製品の販売又は論文の発表などの方式で公開された。この場合は、特許出願書類の早期公開による「仮保護」は重要で、特にリバースエンジニアリングでその発明内容を非常に把握しやすい製品にとって極めて重要である。しかも、発明に係る技術を早めに公開するのは、社会にその技術がすでに特許出願されたという状況を知らせ、特に関係業界の競争相手に対してある程度の警告を与えることができる。

（4） 商業競争から考えれば、特許出願の早期公開は、その記載した発明情報を早めに公知分野に入り、先行技術になることによって、競争相手の後の出願の新規性または進歩性にマイナスな影響を与え、後の出願の権利付与を阻害することができる。

2. 早期公開のデメリット

（1） 特許法第 32 条の規定により、出願人は、特許権を付与されるまで、いつでもその特許出願を取り下げることができる。もし、特許出願書類はまだ公開されていなかったら、

出願人はあらゆる要素の考慮によって、その特許出願を取下げ、技術秘密として保留するまたはその技術をさらに改善したうえ再出願することができる。ただし、もし出願書類がすでに公開されたとしたら、当該技術がすでに公知分野に入ったということになるので、この場合、特許出願を取下げれば、出願人は完全にその技術内容について特許権を受ける機会を失うことになる。

（2） 特許法第 22 条の規定により、拡大先願は特許出願の新規性のみを評価でき、進歩性を評価できない。通常、後の出願の拡大先願になる先の出願は、早期公開のため、後の出願の先行技術になる可能性があり、さらに後の出願の進歩性に影響を与える。出願人は早期公開で競争相手の後の出願にマイナスな影響を与えると同時に、自分の後の出願の進歩性にもマイナスな影響を与える恐れがある。それは、連続性のある技術研究で生まれたシリーズ特許出願への影響はとりわけ顕著である。

（3） 商業競争から考えれば、企業は技術を開発する前に、通常特許検索を通じて関係技術の最新動向及び研究成果を把握したうえ、相応の技術開発策略及び他の策略を制定する。従って、出願人はその発明出願を早期に公開すれば、自分の研究成果を早めに競争相手に告知し、競争相手は早くより多くの技術秘密及び研究開発動態を手に入れるおそれがある。そうすれば、競争相手は重複研究で発生した資金と時間のコストを節約できるということで、競争の激しいビジネス社会において企業には不利である。

(三)早期公開の決定要素

上記の分析を鑑み、早期公開にはメリットとデメリットがあるの

で、早期公開するかどうかについて、出願人は、以下挙げられる各種要素を考えたうえ、自分に有利な策略を決定することができる。

（1） 特許出願に係る技術が本分野の基礎技術か周辺技術かを考慮する。

もし、関係分野の基礎技術である場合は、特許出願を早期に公開しないほうがよいと思う。それは、基礎技術の開発は難しく、周期が長く、競争相手が突破しにくい。また基礎技術が公開された後、競争相手はより容易に周辺技術を開発し、基礎技術を脅威する態勢になるので、基礎技術の実施に不利だからである。例えば、ある大手企業はある基礎技術の開発研究が成功後、その応用及び周辺技術研究が大体に成功してから、大量の出願を提出する。

それに対し、もし特許出願は周辺技術のみに関わる場合、その出願を早期に公開して、早めに権利を受けることが考えられる。

（2） 特許出願に係る技術の所属分野の発展特徴を考慮する。

もし、その技術分野は発展が速く、競争が激しい場合、例えば、電子、通信、バイオエンジニア、コンピューターなどの業界では、競争相手は類似の技術を開発し易いので、発明技術の早期公開は競争相手が特許権を受けることを阻止し、自分の競争地位を高めることができる。

もし企業の技術は所属技術分野においてすでに比較的に成熟した場合、又は企業の技術は所属技術分野における優位性が明らかであり、かつ一定の規模を有する特許群を形成し、競争相手の進入が非常に難しい場合は、早期公開しないほうかよいと思う。

（3） 特許出願人はその出願に係る技術を急いで実施したいかど

うかを考慮する。

もし当該技術の更新が速く、又は出願人は生産の準備を整え、急いで市場に投入し、早めに経済効益を取得するために早期権利化を希望する場合は、出願の早期公開が考えられる。

（4）特許出願の目的も無視してはいけない要素である。

もし特許出願の目的は競争相手の進入を阻止することにある場合、その出願を早期に公開したほうが良い。そうすれば、競争相手の類似出願の新規性又は進歩性を否定し、市場の分割を防止することができる。

二、早期公開請求の実務操作

次は、現行法律法規の規定に基づいて、早期公開請求時に必要な書類、早期公開請求の提出時間及び早期公開請求の取下げなどについて発明特許出願の早期公開請求の実務操作を紹介する。

(一)早期公開請求時に必要な書類

出願人はその発明出願の早期公開を請求する場合、「早期公開請求声明」一式二部を提出し、かつ早期に公開したい出願の出願番号、発明の名称及びその他の必要な書誌的事項を明確に記載しなければならない。

早期公開請求声明には出願人のサインが必要である。代理を委任する場合は、その代理機構によるサインも宜しい。出願人が数人であり、かつ代理を委任しなかった場合は、出願人の代表によるサインでも宜しい。

出願人は早期公開声明を提出するときに、いかなる条件を附して

はならない。

(二)早期公開請求の提出時間

早期公開請求は、当該発明出願が公開の準備に入る前に提出しなければならない。

発明特許出願と同時に早期公開請求を提出し、かつ当該出願が順調に方式審査に合格出来る場合は、出願から公開まで通常ただ6～8ヶ月が必要となる。

(三)早期公開請求の取下げ

早期公開請求声明が審査を経て合格した後、特許庁は出願書類が方式審査に合格してからすぐ公開準備のプロセスに入る。この時、出願人は早期公開声明を取下げるよう求めるとしたら、当該請求は提出されなかったものと見なされ、出願書類は通常通りに公開される。

三、早期公開請求と審査プロセス

(一)早期公開請求は審査プロセスに対する影響

発明の実体審査は出願書類が公開されてから行われるものなので、早期公開はある程度実体審査手続きの時間を繰り上げる一方、特許出願が権利付与される時間も繰り上げられる。

しかし、早期公開が権利付与までの時間への影響には制限がある。即ち、早期公開は実体審査段階に入る時間の短縮の制限だけに比較的大きく影響するが、実体審査段階に入った後の審査プロセスに対してほとんど何の影響もない。

実際には、早期公開のほか、権利付与のスピードに影響する要素

はまた以下のこともある。

（1）　出願そのものの特許性；（2）出願書類の品質；（3）審査官の審査品質と審査スピード；（4）出願人の応答品質及び応答スピードなど。上記の（3）を除き、出願人は審査官と積極的に協力して審査プロセスを促し、できる限り早く権利付与できるように努力できる。

(二)早期公開請求の案例分析

次の 2 つの案件はともに早期公開を請求されたものである。出願人が早期公開を請求した上で、積極的に審査官の審査に協力したため、ある程度で比較的早く特許権を受けた。

【案例 1】

ある発明特許出願は、出願日が 2006 年 12 月 30 日であり、出願と同時に早期公開請求を提出された。当該出願の公開日が 2007 年 7 月 1 日であり、2007 年 7 月 27 日に実体審査段階に入った。審査を経て、審査官は 2008 年 5 月 9 日に第一回拒絶理由通知書を発行し、特許法実施細則第 20 条第 1 項に関わる形式問題を指摘した。出願人は 2008 年 7 月 10 日に応答を行った後、2008 年 9 月 19 日に審査官より登録手続きを行う旨の通知書を発行された。

【案例の結論と示唆】

通常、発明特許は出願から権利付与まで 2～3 年間ぐらいかかる。上記の件からみれば、出願してから登録手続きを行う旨の通知書を受領するまで、おおよそ 21 ヶ月がかかった。そのうち、出願人が早期公開請求を提出したからこそ、当該出願が正常手続きより 11 ヶ月早めに実体審査段階に入った。そうしてみれば、早期公開請求

は実体審査段階に入る期間を大幅に短縮させることができる。

その他、本願は一回のみの拒絶理由通知書を発行されて、全ての形式問題を指摘された。しかも出願人は早くかつ有効な応答を提出した。従って、審査官と出願人の順調なコミュニケーションによって権利付与のスピードを大いに加速した。

しかしながら、この 21 ヶ月のうち、実体審査手続きに入ってから第一回拒絶理由通知書が発行されるまでおおよそ 9 ヶ月がかかった。この部分の時間がわりと長く、客観的に出願人のコントロールは難しいということも見られる。

【案例 2】

ある発明特許出願は、出願日が 2007 年 2 月 12 日であり、出願と同時に早期公開請求を提出された。当該出願の公開日が 2007 年 8 月 8 日であり、2007 年 8 月 24 日に実体審査段階に入った。審査を経て、審査官は 2008 年 2 月 5 日に第一回拒絶理由通知書を発行し、2 つの先行文献を引用して特許請求の範囲が進歩性欠如という不備と 2 箇所の形式不備を指摘した。その後、審査官は 2008 年 8 月 17 日と 2009 年 2 月 18 日に第 2 回と第 3 回拒絶理由通知書を発行し、それぞれ補正が新規事項の追加と新しい先行文献で進歩性欠如という不備を指摘した。出願人は 2009 年 4 月 10 日に最後の応答を行った後、2009 年 6 月 19 日に審査官より登録手続きを行う旨の通知書を発行された。

【案例の結論と示唆】

上記の件からみれば、出願してから登録手続きを行う旨の通知書を受領するまで、おおよそ 28 ヶ月がかかった。そのうち、出願人が早期公開請求を提出したからこそ、当該出願が正常手続きより

12 ヶ月早めに実体審査段階に入った。そうしてみれば、早期公開請求は実体審査段階に入る期間を大幅に短縮させることができる。

しかし、本出願そのものは進歩性欠如という不備が存在し、かつ応答時に一括に出願書類に存在するすべての不備を解消しなかったため、当該出願の応答はおおよそ 14 ヶ月がかかり、権利付与の時間を遅らせた。

当該出願の登録期間は、通常の出願より明らかに短縮されなかったが、当該出願そのものにとっては、早期公開請求により、進歩性欠如の不備で権利付与されるまでもっと多くの時間がかかることを避けた。本件から、早期公開請求は当該出願の権利付与スピードを加速したということも見られる。

第三章　早期審査制度

通常の特許審査手続きにおいて、発明特許の出願から公開まで18 ヶ月かかる。その後、出願人の実体審査請求の有無に応じて、実体審査が行われる。各国の特許審査効率が限られており、かつ各国においても発明特許審査手続きに関する規定があるので、登録し得る発明特許は出願から特許化まで短くない時間を必要とするわけである。

技術発展が日進月歩しているなか、出願人は市場占領などの経済利益その他の利益の視点から、できるだけ早く権利化を図るという必要または意欲がある。この背景のもとで、特許審査における早期審査制度は特に重要である。また、国内企業への保護に着眼する場合、または所定の分野で国外企業と競争がある場合、国外企業より早く特許を取ることは、企業利益のための行動だけではなく、国家の特定の科技分野の発展にまで関わる挙動であるといえる。したがって、早期審査は企業利益、業界利益、しいては国家利益と関わっている制度である。

一．日本、米国、ヨーロッパなどの国家／地域の早期審査制度

（一）日本の早期審査制度

ここ数年、日本政府は「知財立国」の達成に努めてきた。日本特許庁（JPO）は「リアルタイムかつ高品質の特許審査」を「知財立国」達成のためのもっとも重要な手段としている。JPO は特許権を保護するための審査・認可制度の改革を強化する面において、主な措置として、柔軟な審査制度を設立して各出願を、特に本国の先進技術および国際基準に関わる出願を柔軟に取り扱っている。そのうち、各種の「早期審査制度」は重要な組成部分である。

1．絶えず改良される「早期審査制度」

日本国内の特許技術の実施および研究開発成果の早期応用を促進するため、さらに出願人の要望に応えるためおよび出願人のグローバル経済イベントを支援するため、JPO は 1986 年から国内特許出願に対して「早期審査手続き」（または、「優先審査手続き」と呼ばれる）を施行した。

この手続きにより、JPO は特別な事情がある出願人のために優先審査サービスを提供する。出願人側は、優先審査の書面による請求および先行技術に関する説明を提出する必要がある。2000 年に、国家政策および経済グローバル化の需要により一層適応するために、JPO は早期審査制度の適用範囲を拡大した。適用範囲は通常下記 5 つの状況を含む。すなわち、

A）2 年以内に実施し得るかまたはすでに実施した発明に関する特許出願および申し立て

B）日本国内だけでなく外国でも特許出願した日本国内の特許出願

C）大学や技術許可機関（TLO）、自分の研究成果で全社会に幸福をもたらそうとする公共研究機関の特許出願

D）中小企業や資金に困っているベンチャー企業、個人の特許出願

E）特許出願が公開された後、申し立て決定が出される前、すでに第三者に開発・実施された特許出願および申し立て

たくさんのプラクティスを経て、2002 年に発表された『日本知的財産戦略大綱』には、早期審査制度が特に言及され、優先請求の

絶えない増加[2]に対応するために、優先審査手続きの簡単化、早期審査制度の宣伝の強化および優先審査体制の完備が強調された。2004 年 7 月以来、優先審査手続きの適用範囲は「海外関連の出願」にまで拡大された。そのうち、PCT出願の本国出願も含まれている。すなわち、PCT出願がまだ国内段階に移行されていなくても、優先審査請求を提出することができる。JPOは 2006 年 7 月に、優先審査手続きの要求をさらに変更して中小企業の先行技術調査への要求を緩めた。

早期審査の適用範囲の拡大および宣伝の強化により、ここ数年、早期審査請求の件数は継続的に増加しており、2001 年は 3000 件弱であるが、2005 年はすでに 6560 件になった。1986 年～2005 年の各年度の早期審査を請求する件数について、図 1[3]を参照。
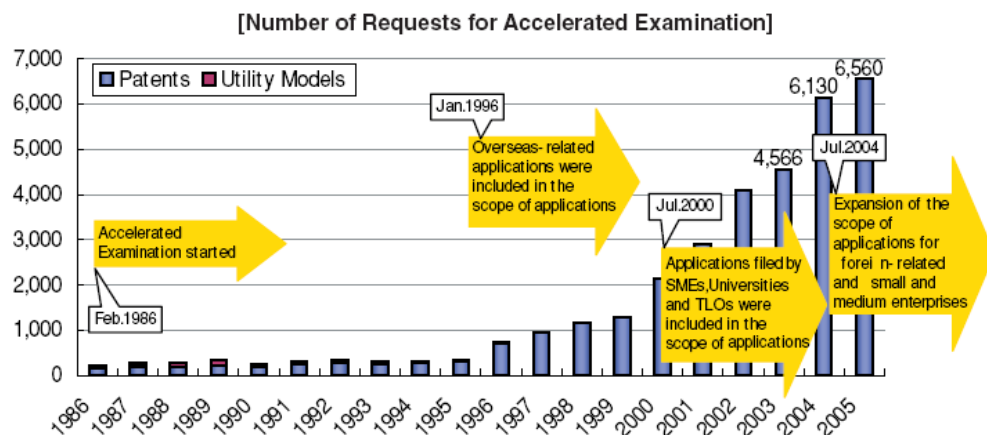
図 1 1986 年～2005 年の各年度の早期審査請求の件数

いわゆる「早期審査」とは、実質的な審査基準を下げるのではな

---

2 钱孟姗訳、『日本知的財産戦略大綱』
3日本特許庁、JPO 2006 年度年報.www.jpo.go.jp. を参照。

く、審査手続きに要求する具体的なプロセスを簡略化して(例えば、明細書の先行技術部分に適切に記載された先行技術について、審査官はさらに比較分析または調査を行わなくてもよく、すでに開発・実施された特許出願について、出願人はこの開発・実施の状況に関する詳細な説明を省略してもよい)、かつ各審査手続きの時間に対して厳格な特殊規定を設けたものである。

2004 年に、早期審査を請求する出願について、早期審査の請求日から第 1 回目の拒絶理由通知が出される日までの期間は平均 2.6 ヶ月であるが、2005 年に、この期間はさらに短縮されて平均 2.4 ヶ月になった。

通常、早期審査出願は実体審査請求をする日から 1 年以内に結審することが要求されている。このような時間制限は JPO の OA（オフィスオートメーションシステム）により自動的に表示される。これによって、審査官は特許出願の審査進捗、例えば、いつ第 1 回拒絶理由通知を出すべきか、いつ結審すべきかなどを明らかに把握できる。各処長は自分のパソコンで全処の状況、部長は自分のパソコンで部門全体の状況を明らかに把握できる。

JPO の早期審査制度は本国の経済発展を促進する面において直接良好な効果を収めた。例えば、製品寿命が短い家電類製品などの特許出願に対して、早期審査制度により早く権利化を実現させることができ、良好な経済利益を取得させることができる。DVD 標準特許権者同盟に加盟した日本 6 社の出願を例として、JPO は出願人と緊密連絡し、早期審査制度と面接制度などの制度を活用して上記 6 社の出願を迅速、柔軟に取り扱って、本国出願人の利益を最大限に確保した。また、投資または融資を求める出願人に対しても、早期審査制度は早期権利化により便利を提供した。

2．スーパー早期審査制度

ここ数年、特許出願量の急激な増加に伴い、JPOはより大きな審査圧力に直面する。図 2 に示されるように、2007 年に、JPOの「審査待ち」の状態にある出願の件数は 80 万件超え、審査待ち期間は 27 ヶ月[4]に達した。
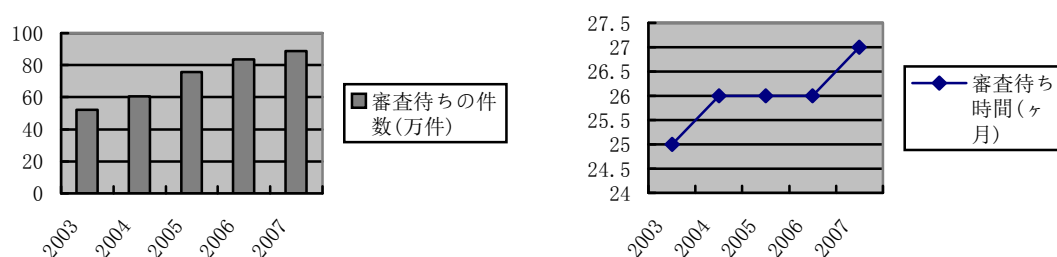
図 2 審査待ち出願の件数と審査待ち期間

知的財産権政策を専ら研究する日本の組織の研究結果によれば、現行の早期審査制度を拡大して早期審査制度より一層速いスーパー早期審査制度を作る要望がある出願人は多いほうであると分かる[5]。権利を取得する時機は出願人にとって非常に重要であり、特許出願の審査結果をできるだけ早く得ることは非常に必要である。

特別な特許出願の審査スピードをさらに向上させるために、JPOは 2008 年 9 月 4 日にスーパー早期審査の試行に関するレポート[6]を発行した。JPOは既存の早期審査制度を改正して、2008 年 10 月 1 日にスーパー早期審査制度を試行した。図 3 に示されるように、

---

4 日本特許庁官員の「産業財産権行政の現状と今後の発展方向」という講演より

5 発明の知的財産権の政策研究会、（日）政策の簡単な紹介。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/innovation_meeting_menu.htm[EB/OL]を参照。

6 日本特許庁、（日）超早期審査開始試行（スーパー早期審査の試行開始について）。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/supersoukisinsa.htm[EB/OL]を参照。

スーパー早期審査制度は早期審査制度より一層速いものである。
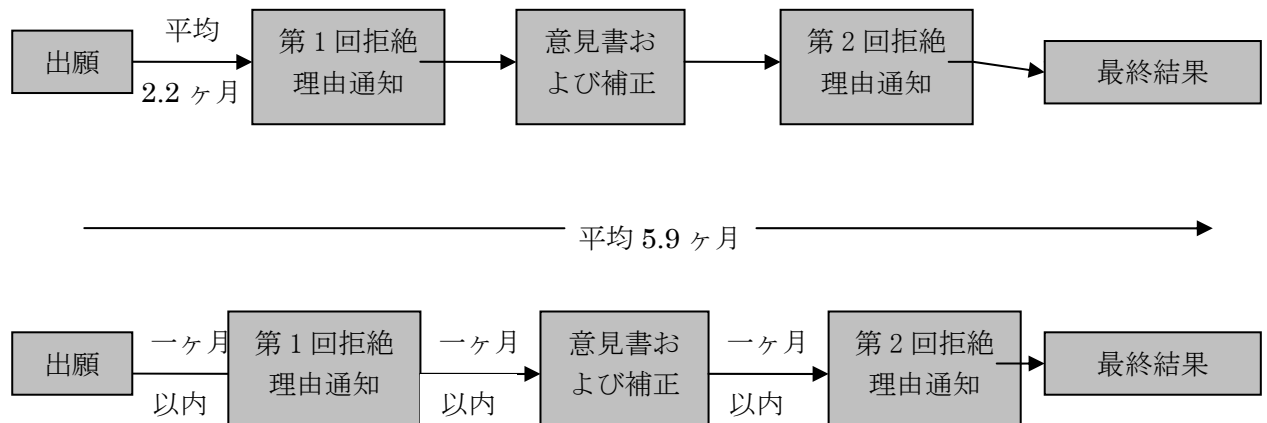
図 3 原の早期審査制度とスーパー早期審査制度の比較

スーパー早期審査の適用対象は、実体審査請求済みであり、かつ以下の各種類の通知書を受領したことがない特許出願である。上述した通知書は拒絶査定、特許登録書類の認定、先行技術文献開示義務が履行されていない旨の通知書、同一の出願日に提出された同様の特許出願の協議選択に関する通知書などを指している。

原の早期審査の関連条件を満たすことだけではなく、スーパー早期審査の適用対象は以下の条件をさらに満たすべきである（図 4 を参照）[7]。すなわち、

（1）関連特許出願は実施し得るものであり、かつすでに国外で出願した。

（2）スーパー早期審査のすべての手続きはインターネットで提出されるべきである。

（3）国際特許出願が日本国内段階に移行されたものではない。

7日本特許庁：（日）超早期審査的手続（スーパー早期審査の手続について)。http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/pdf/supersoukisinsa/supersoukisinsa.pdf[EB/OL]を参照。
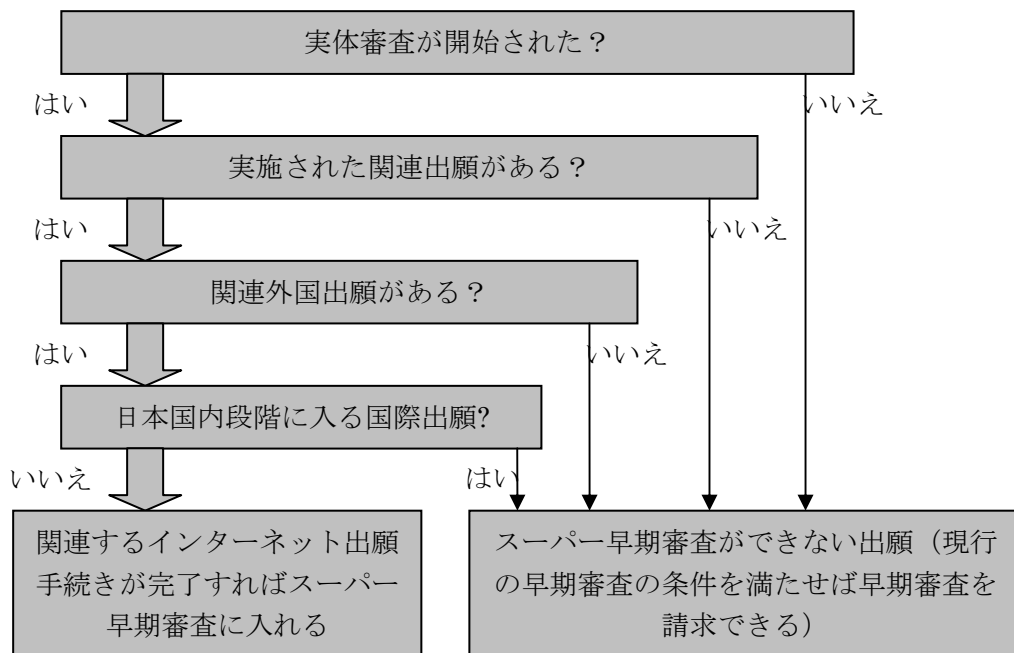
図 4 スーパー早期審査の適用対象

スーパー早期審査請求を提出できない状況は以下のとおりである[8]。すなわち、スーパー早期審査を請求した後に関連出願手続きをインターネットで提出しない場合、スーパー早期審査を請求した後に特許庁への提出手続きをとる際に関係要件に違反した場合、拒絶理由通知の発送日から 30 日以内（外国出願人は 2 ヶ月以内）に応答しなかった場合、分割出願について、分割出願を行うための実質的な要求を満たしたことを説明する願書を提出しなかった場合、が含まれる。

スーパー早期審査の出願手続きと早期審査の出願手続きは基本的に同じである。図 5 を参照。

8 http://www.harakenzo.com/cn/data/law.html[EB/OL]を参照。

1、関連事項の記載

2、関連特許出願の記載

3、先行技術の引用文献および本願との対比の記載

4、関連事項の説明

5、特許庁へ出願
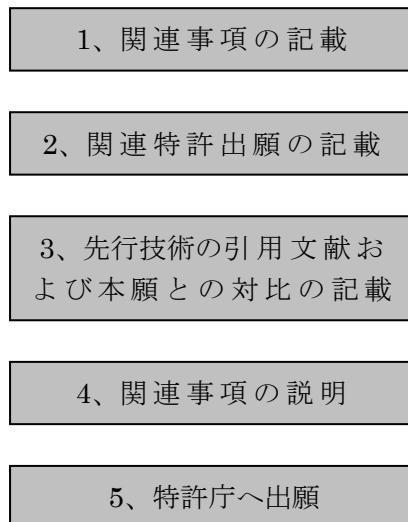
図 5 スーパー早期審査の出願手続き

第1段階　関連事項の記載。主にスーパー早期審査の請求日、請求主体の氏名または名称、代理人の氏名などを標準フォームに記入する。

第 2 段階　関連特許出願の記載。関連特許出願が実施し得る証拠を提供する。すなわち、早期審査出願日から 2 年以内に上述した特許出願製品の生産予定場所および生産状況などを提供する。また、関連特許が国外で出願された証拠を提出すべきである。つまり、JPO 以外の特許庁、政府間組織に提出された特許出願の出願番号、公開番号または国際特許出願番号を提出すべきである。以下の例を挙げる。

【早期審査の関連特許出願説明】

現在、スーパー早期審査を請求する。

請求項 1 に記載の××製造装置は平成××年××月から製造または販売され、対応する製品の名称は××である。本発明について、ヨーロッパ特許庁および米国特許商標庁に特許出願した。ヨーロッパ特

許庁に提出した特許出願の公開番号は×××××である。米国特許公報の公開番号は×××××である。

上述のとおり、関連特許出願は実施し得かつ外国で提出された。

第 3 段階　引用文献および本願との対比の記載。外国特許庁に関連特許出願について調査報告が出される場合、JPO に上述した調査報告に引用された引用文献を提出すべきである。外国特許庁に関連特許出願について調査報告が出されない場合、早期審査を請求する特許出願について特許調査を行いかつ調査報告を提出すべきである。

第 4 段階　関連事項の説明。スーパー早期審査の関連事項について説明するかまたは補足する。

第 5 段階　JPO へ出願。郵送の方式ではなく、インターネットで出願する方式で JPO に出願を提出しなければならない。また、JPO に出された拒絶理由通知を応答する際にも、インターネットで提出する方式を採用すべきである。また、意見書は拒絶理由通知が出された日から 30 日以内に提出すべきであり、この応答期間は延長不可である。

特許出願人によりスーパー早期審査請求が出された場合、審査官は、出願人により提出された早期審査に関する事情説明書に基づいて特定の特許出願をスーパー早期審査の対象として選択する。一旦ある出願をスーパー早期審査の対象として選定したら、審査官は、早期審査に関する事情説明書を受領した日から一ヶ月以内に、第 1 回拒絶理由通知を出さなければならない。

JPO は 2008 年 10 月 1 日にこの制度に基づいて第 1 号スーパー早期審査請求を審理し（出願番号は 2007-054284 であって、公開

番号は 2008-216061 である)、2008 年 10 月 17 日に審査決定を出した。つまり、JPO はただの 17 日でこの特許出願の審査を完了させた。良好な効果に伴い、JPO は今後より多くの便利を提供してさらにこの制度の適用を促進し、かつ早期審査を請求する出願人を絶えず支持しようとしている。

（二）米国の早期審査制度

特許出願件数の増加に応えるために、米国特許商標庁（USPTO）は審査・認可手続きについて改革を行い、審査を集中することにより審査進捗を加速していた。2006 年 8 月 25 日から、出願日から12 月以内に出願の審査を完成するために、USPTO は新早期審査手続きを施行した。特に、特別審査を請求する出願（例えば、小企業の場合、生産や権利侵害、環境品質、エネルギー、組み合わせ DNA、超伝導材料、HIV／AIDS と癌、反テロ主義、バイオ技術などに関する出願）は改正後の早期審査手続きを適用する。

現 USPTO 長官は、早期審査手続きは 12 ヶ月内に任意分野の任意発明者に十分な審査を提供でき、かつ最終審査決定を出すことができると評価する。早期審査手続きにおいて、米国特許商標庁は最終審査決定を出す期間を 25%～75%短縮するが、出願人に特別な要求を出した。早期審査手続きのため、出願人は先行技術について調査を行い、本願にもっとも近い先行技術を見つけて、もっとも近い先行技術の内容およびそれらと本願発明との相違点を説明する必要がある。

USPTO から 2006 年 7 月 18 日に発表された公告に基づいて、新たに改正した USPTO 審査手続きマニュアル（MPEP）708.02 には早期審査手続きに入る特別な条件が規定されている。主に以下のことを含む。

（1）出願人は早期出願を提出し、かつ特別手続き料を支払った。37CFR1.107(h)の一部の規定によれば、特別手続き料は 130 米ドルである。出願人は特許を請求する主題が環境品質、エネルギーまたは反テロの方面であると表明すれば、CFR1.102(c)(2)の規定によれば、出願人は特別手続き料を支払う必要がない。

（2）特許出願は再発行実用新案または意匠出願であってはいけない。

（3）特許出願、請求書類および要求される費用は USPTO の電子出願システム（EFS）または EFS－web により提出すべきである。

（4）出願を提出する際に、特許出願書類は完備でかつ審査し得るべきである。

（5）特許出願に含まれる独立項は 3 項を超えてはいけなく、総請求項は 20 項を超えてはいけない。また、如何なる多重非独立項を含んではいけない。

（6）すべての請求項は単一の発明主題に属すべきである。

（7）先行技術、存在し得る拒絶理由または不備について検討し、当時において特許性と関連するすべての問題を説明・解決するために、出願人は少なくとも一回の面接（第 1 回拒絶理由通知が出される前の一回の面接を含む）を受けなければならない。

（8）請求を提出する際に、出願人は予備審査調査を行った旨の意思表明書を提出すべきである。

（a）審査前の調査は、米国特許と特許出願出版物、外国特許文献および非特許文献に関わるべきである。排除された資料の中から、本願との関連性が選定した資料よりも高い文献が見つけられない

ことを出願人が合理的な可能性の下で証明できかつこの証明を意思表明書に入れた場合は除外される。

（b）請求項にもっとも広範囲の合理的な解釈をもたらすために、予備審査調査は、請求項に係る発明を対象とし、かつ請求項のすべての構成を含むべきである。

（c）予備審査調査は、請求項に未開示の、言及しうる構成要件を含むべきである。

（d）外国特許庁の調査報告は予備審査調査の要求を満たすべきである。

（e）請求を支持するすべての意思表明書は、この予備審査調査が規定に従って執行されるものであることに基づくべきである。

（9）請求を提出する際に、出願人は請求を支持する早期審査支持文献を提出すべきである。

その他、出願人は審査官の拒絶理由を応答するかまたは書類を提出する際に、インターネット電子出願システムにより電子提出を行うべきである。さもなければ、審査期間は 12 ヶ月を超える可能性がある。

以下は早期審査手続きに適用しない出願の類型である。すなわち、

1）植物特許出願

2）再発行出願

3）規定 35U.S.C 371 に基づいて国内段階に入る国際出願

4）再審手続き

5）規定 CFR1.114 に基づく継続審査請求

6）出願人の健康または年齢原因または特許審査ハイウェイ項目（Patent Prosecution Highway、PPH と略称）により提出された特別手続き請求

USPTO が 2007 年 3 月 22 日に発表した情報により、新早期審査手続きにより審査・認可された初めての特許出願は 2007 年 3 月 13 日に USPTO の授権を受けた。本件プリンターインク計量器に関する特許出願は、ブラザー国際会社により 2006 年 9 月 29 日に USPTO に提出されたものである。出願から登録公告まではわずか 6 ヶ月未満の時間かかっており、通常の手続きより 18 ヶ月短縮した。

（三）ヨーロッパの早期審査制度

1. PACE プロジェクトの紹介

1996 年に、ヨーロッパ特許庁（EPO）は審査を加速する PACE プロジェクト（Programme for Accelerated Prosecution of European Patent Applications）を施行し始めた。この項目は、何の付加料も要しない状況下、早く権利化を図りたい出願人が調査報告、第 1 回拒絶理由通知および後続のヨーロッパ特許権をできるだけ早く取得できることを確保できる。これによって、出願の審査期間が短縮される。出願人は後でヨーロッパ特許出願の審査手続きを遅延したい場合、EPO の通知を応答する期間の延長を請求すれば、PACE プロジェクトに基づく早期審査手続きは自動的に停止される。

EPOの統計により、PACEプロジェクトが施行したばかりの数年間、早期審査の調査期間は約 2～4 ヶ月であり、実体審査の期間は

約 8～10 ヶ月[9]であった。ただし、PACEプロジェクトの使用率はより低くて、1996 年、1997 年に、毎年に約 3%ぐらいの出願人しかPACEプロジェクトの早期特許審査[10]を利用せず、1999 年～2000 年の間、早期調査を請求する件数はヨーロッパ全体の調査件数の 2.5%～2.9%しか占めなかった。早期実体審査を請求する件数はヨーロッパ全体の実体審査の件数の 4.2%～4.9%[11]しか占めなかった。

その後の 5 年間、ヨーロッパ特許出願の件数は継続的に増加しており、2001 年に、EPOに提出された特許出願の件数は 1996 年と比べて一倍[12]増えた。それで、EPOは様々な措置を採って仕事量の急増に対応しており、審査期間の長引くため権利化が遅くなることを最大限に低減しようとしていた。そのうち、PACEプロジェクトに関する規定をさらに改進するかまたは簡単化することは一つの重要な措置である。2001 年 10 月 1 日に、EPOはPACEに関するヨーロッパ特許庁長官令を発表することによって、早期審査の関連事項をさらに具体的に規定した。

（1） 早期調査

優先権が伴わないヨーロッパ特許出願、すなわち、初回ヨーロッパ特許出願について、EPO は自動的にそれに対して調査を加速する。この場合、出願人が別段に早期審査請求を提出する必要はない。原則として、EPO ヨーロッパ特許庁は、初回の出願人が出願日から 6 ヶ月以内に調査報告を取得できることを確保する。

優先権主張が伴ったヨーロッパ特許出願について、すなわち、非初回ヨーロッパ特許出願に対し、出願人は早期調査を要求する書面

---

9 ヨーロッパ特許庁の 1997～2000 年度の年報。
10 ヨーロッパ特許庁の 1997 年度の年報。
11 ヨーロッパ特許庁 1999 年、2000 年の年報。
12 ヨーロッパ特許庁の出願人基準添付資料 2－「2001 年 10 月 1 日に発表されたヨーロッパ特許出願早期審査項目（PACE）に関するヨーロッパ特許庁長官令」。

請求を提出する必要がある。早期調査の請求には、EPO1005表（図６、EPOのホームページ[13]によりダウンロードできる）を記入・提出するかまたは別紙で早期調査請求を明記すればよく、請求理由と付加料が要らない。早期調査の書面請求は一般的に出願を提出する際に提出する。EPOの関連規定によれば、早期調査請求は明細書などと一緒に開示されない。

早期調査を請求する非初回ヨーロッパ特許出願について、ヨーロッパ特許庁は全力を挙げて対応の調査報告を迅速に完成することを承諾する。

PACE-Antrag an das Europäische Patentamt
PACE request to the European Patent Office
Requête PACE à l'Office européen des brevets

EPA/EPO/OEB
D-80298 München
(+49-89) 2399 - 0
Fax (+49-89) 2399 - 4465

EPA/EPO/OEB
P.B. 5818
NL-2280 HV Rijswijk
(+31-70) 340 - 2040
Fax (+31-70) 340 - 3016

EPA/EPO/OEB
D-10958 Berlin
(+49-30) 25901 - 0
Fax (+49-30) 25901 - 840

13 ダ
L：　ns/for
ms.

図 6 EPO1005 表

（2） 早期実体審査

早期実体審査を要求するヨーロッパ特許出願について、出願人は同様に早期実体審査を請求する書面請求を提出する必要がある。早期実体審査の請求には、早期調査と同様に、EPO1005 表を記入・提出するかまたは別紙で早期調査請求を提出すればよく、請求理由と付加料が要らない。

早期実体審査の請求はいつでも提出できる。例えば、出願時、調

査報告の応答時または後の拒絶理由通知の応答時など。早期実体審査の請求は同様に開示されず、ただ EPO 内部手続きの取り扱い根拠とされる。

早期実体審査を要求する特許出願について、EPO は審査部門が出願を受領する日（すなわち、審査を配った日）または早期審査の請求日のうち遅いほうの日から 3 ヶ月以内に全力を挙げて第 1 回拒絶理由通知を出す。出願人は審査部分に規定する期間内（遅延不可）に応答しかつ拒絶理由を解消した場合、すべての後続拒絶理由は出願人の応答を受領した日から 3 ヶ月以内に出す。一旦出願人は応答期間の延長を要求する場合、出願の早期審査手続きは自動的に停止される。

（3） EURO-PCT 出願の早期調査と審査

ヨーロッパ段階に入る時の国際出願（すなわち、EURO-PCT 出願）について、同様に PACE プロジェクトに基づいて早期調査または審査を要求できる。

EURO-PCT 出願はヨーロッパ段階に入る時またはその段階に入った以降、EPO に入る前に早期審査を提出できる。ヨーロッパ段階に入る時に請求を提出する場合、方式審査、補足調査報告の提出および実体審査はすべて加速される。補足調査報告の提出が必要ではない場合、方式審査と実体審査が加速される。

2. PACE プロジェクトの使用情報の紹介

年度	早期調	前年比	ヨーロッパ	早期審	前年比	ヨーロッパ

	査請求の件数		調査件数を占めるパーセンテージ	査請求の件数		調査件数を占めるパーセンテージ
2001	1935	+3.1%	2.8%	4287	+8.8%	5.4%
2002	3400	+88%	4.9%	5000	+24%	5.9%
2003	3100	-9%	4.5%	5100	+2%	5.6%
2004	3600	+17%	4.5%	6300	+26%	5.8%
2005	4190	+15%	4.8%	6630	+5%	6.5%
2006	4480	+7%	5.3%	7070	+7%	6.7%

表 1 ヨーロッパ特許庁の早期調査と早期審査の状況[14]

上記表1には2001～2006年度のPACEプロジェクトの使用状況が示される。

このように、PACEプロジェクトの更なる改良、簡単化、推進を図るために、2001年にPACEに関するヨーロッパ特許庁長官令が発表された。それ以降、早期調査と早期審査の請求件数は年々増える傾向にある。図7を参照。

[14] 表のデータの由来、ヨーロッパ特許庁の2001～2006年の年報。
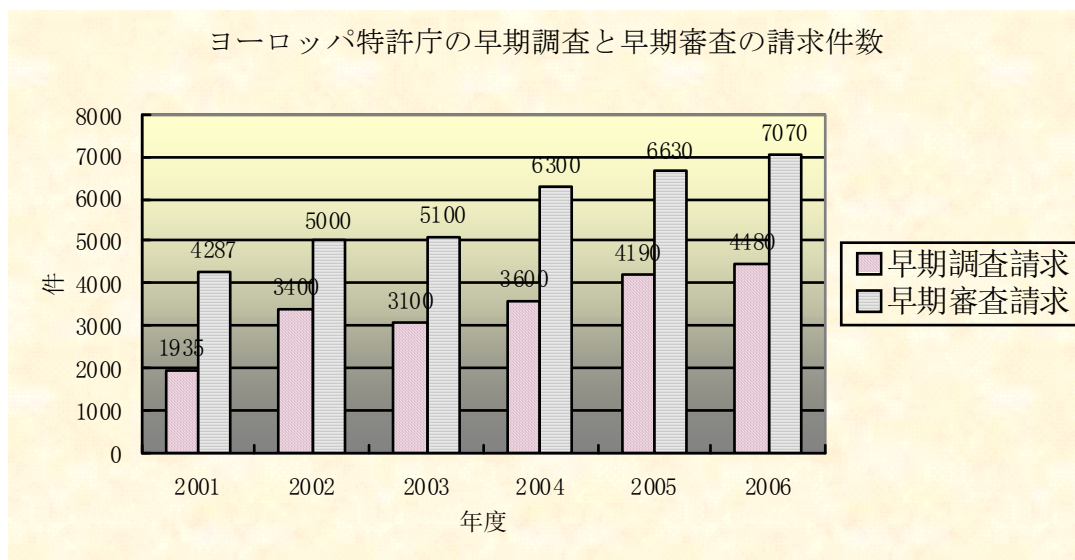
図 7

しかし、実際に、ヨーロッパ特許庁の出願件数も年ごとに増加する傾向になるため、早期調査がヨーロッパ調査件数に占める割合および早期審査がヨーロッパ特許審査件数に占める割合はほとんど安定したレベルに維持されている（早期調査はヨーロッパ調査量の約 5%ぐらいを占め、早期審査は約 5%～6%を占める）。ただ 2005～2006 年の 2 年間は少し増加していた。図 8 を参照。
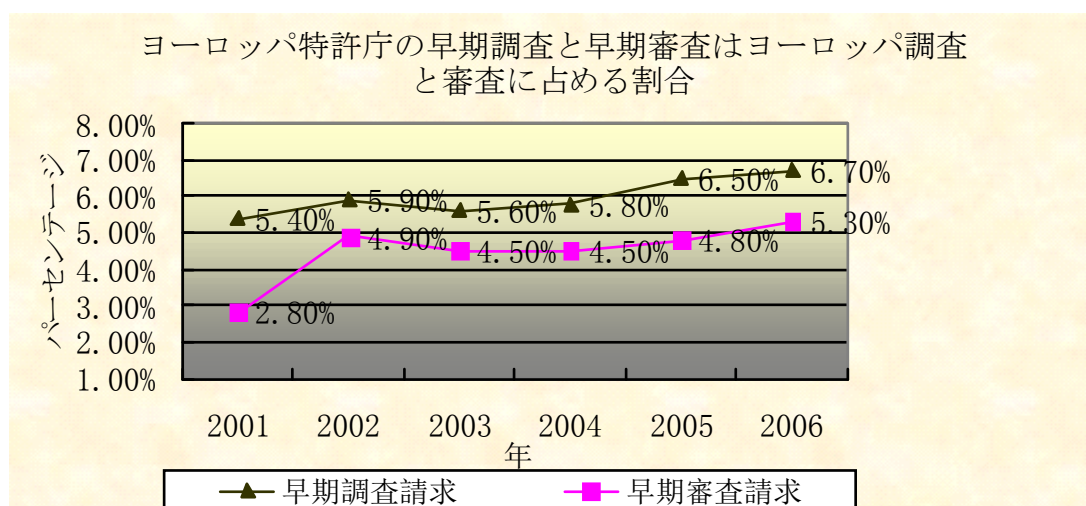
図 8

全体的に見れば、JPO、USPTO と比べて、EPO の審査期間はた

しかにより長くて、特許早期審査の条件が余計に設置されておらず、何の定額以上の付加料も要しないけれども、PACE プロジェクトが多く使われたことがない。

現在、使用者はPACEプロジェクトに対する評価もばらつく。ヨーロッパの所定の中小企業の経験によれば、技術分野は異なっているけれど、総体的に見れば、PACEプロジェクトは審査期間を実質に短縮されていない[15]。しかし、中国華為技術有限公司がヨーロッパでPACEプロジェクトを利用した経験によれば、早期審査請求を提出することは審査期間を大幅に短縮できる。

二．中国特許早期審査制度の紹介

発明特許出願件数の年々増加に伴って、調査審査待ちの発明特許の積みが多くなり、より多くの出願人は中国特許庁（SIPO）に調査・審査を加速するようと要求している。中国特許庁（SIPO）のヒューマン資源配置の現状を鑑み、審査官数量による審査効率が限られているため、すべての特許出願でも特許出願人の希望の期間内に審査結果を出すことはまだ困難である。したがって、特許審査のスピードを加速するという社会要請に応えるため、特許庁の社会公衆に対する総合的なサービス質量を向上させるために、権利化を差し迫った必要になる特許出願に対して対応する早期審査制度を設定することは非常に必要である。

（一）中国早期審査の基本規定

1999 年に、特許法の発明創造を激励・保護する趣旨に基づいて、原の『審査基準』に規定する所定の優先取り扱い事由以外に、発明特許出願の早期審査手続きを増設した。1999 年に、SIPO は初めて

[15] http://www.usc.es/epip/documentos/Helga.doc, "Evaluation Of The Patent System From A SME's Point Of View: A Personal Sight"

の『発明特許出願の早期調査審査の臨時管理方法』を発表した。この臨時規定は、早期調査審査を要求する発明特許出願を、すでに開示され、実体審査が請求され、かつ実体審査料が支払われたが、実体審査がまだ開始されない発明特許出願に限定した。

2003年、SIPOに2回目の『発明特許出願の早期調査審査の臨時管理方法』が発表され、早期審査を請求する時間に対する要求を緩め、出願人は発明特許出願の任意審査段階でも早期審査請求を提出できる。また、出願人は特許出願の公開前に早期審査を請求する場合、早期公開意思表明書、実体審査請求書を提出するとともに実体審査料を支払うべきである。

SIPOから2003に発表された『発明特許出願の早期調査審査の臨時管理方法』によれば、早期審査を請求する条件、理由、提出書類、取り扱い手続きなどの面において以下のような規定がある。

1. 早期審査を請求する条件

出願人は発明特許出願の任意審査段階において早期審査請求を提出できる。出願人は特許出願の公開前に早期審査を請求する場合、早期公開意思表明書、実体審査請求書を提出するとともに実体審査料を支払うべきである。

2. 早期審査を請求する理由は一般的に以下のどちらに限定されている。すなわち、

（1）出願に係る発明は国家利益または公共利益に重大な意味がある

（2）出願に係る発明は国家、省（直轄市、自治区）の重大な科技項目などに属す

（3）特許出願が開示された後、他人がその発明を実施し、出願人の利益に重大な影響を与える

（4）出願人はこの発明を実施して一時帰休者の再就職を解決した

（5）出願発明を無形資産投資の重要項目とするかまたは出願の特許技術を譲渡することに関わる

（6）特許庁は自動的に実体審査を起動する特許出願について、優先取り扱うことができる

（7）最初の出願日を保留する分割出願について、原の出願と併せて審査されることができる

上述した理由（1）～（5）に関わるものでしたら、出願人またはその主管部門により請求を提出する。特許庁長官の同意を得たら、優先的に審査を開始できるとともに、後の審査手続きにおいても優先的に審査される。

3．早期審査請求に必要な書類と証拠

早期審査を請求する発明出願は出願人に省級知的財産権局に「早期審査発明特許の証明」を示すべき、早期審査を請求する理由を説明するとともに、関連補助材料を提出すべきである。補助材料は、この特許出願技術が国家科技計画に入選されたことの証明、特許出願譲渡証明書または契約書、権利侵害証拠などを含んでしかし限らない。

4．早期審査の取り扱い手続き

発明出願人に早期審査が提出された後、SIPO の認可を経て、早期審査を行うことができると認められる発明特許出願について、出

願人は対応する早期審査料を支払えば、早期審査手続きに入ることができる。

早期審査手続きに入る発明特許出願は、実体審査段階に入ったものである場合、審査官が 2 ヶ月以内に第 1 回目の拒絶理由通知を出して 6 ヶ月以内に結審すべきである。実体審査段階に入っていないものである場合、方式審査合格後、審査官が一年以内に結審すべきである。

また、特筆すべくのは、SIPO が早期審査制度を設立する趣旨は国内出願人の早期権利化の要望に応えることであるため、この早期審査制度の適用対象はプラクティスにおいて、主に中国国内の出願人となっている。省級知的財産権管理機関の具体的な審査・認可手続きにおいて、中国国内企業に提出された請求が認可される可能性が大きい一方が、外国企業の請求が一般的に通常認可されない。したがって、下記に説明する統計データの中にも、国内出願人による早期審査請求出願が圧倒的に多いのである。

（二）中国における早期審査の出願状況及び分野分布状況

1999 年に SIPO が発明特許の早期審査出願を受理し始めてから、2006 年 10 月 31 日まで、発明特許の早期審査出願を受理した件数は 2659 件である。以下の早期審査出願に関する統計データのうち、2006 年の統計データの締切日はいずれも 2006 年 10 月 31 日である。

下表と下図は、SIPO の各分野の主要審査部署における 1999 年から 2006 年まで早期審査出願の件数に関する統計データを示している。

早期審査部署	出願件数

材料工学発明審査部	478
電気学発明審査部	295
光電技術発明審査部	229
化学発明審査部	286
機械発明審査部	344
通信発明審査部	351
医薬発明審査部	676

表 2 1999 年～2006 年各審査部署による早期審査出願の総計数
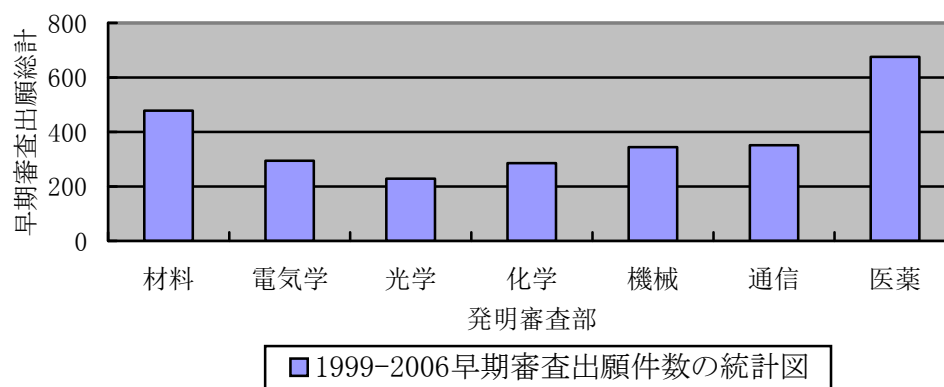
図 9 1999－2006 早期審査件数の統計図

1999 年から 2006 年まで審査部における出願件数の分布状況からすれば、早期審査請求を伴う出願の件数にかけては、医薬発明審査部がほかの各部署よりはるかに多く、その次は材料工学発明審査部であることが知られている。医薬発明審査部の早期審査出願の件数が多いのは、中国の国情が理由である。伝統中国医学は、中国で数千年にわたり発展してきた中国独自の医学として、適用対象の範

囲が広く、一定の優勢がある。そのため、医薬分野で早期審査出願の件数は最も多い。

材料工学発明審査部の早期審査出願の件数は2002年に大幅に増加しており、2002年から2004年までの出願件数はほぼ変化しておらず、2006 年に小幅に増加していた。詳細は下表および下図を参照。

早期審査出願の年度	早期審査出願の件数
1999	29
2000	32
2001	38
2002	68
2003	69
2004	68
2005	76
2006	98
合計	**478**

表3 1999年～2006年にわたる材料工学発明審査部の早期審査出願の件数に関する統計

図 10 近年にわたる材料工学発明審査部の出願件数に関する統計図

電気学発明審査部は、2001 年から早期審査出願の件数がずっと増加している傾向を示しており、2003 年の増加幅が最も大きい。詳細は下表および下図を参照。

早期審査出願の年度	早期審査出願の件数
1999	5
2000	13
2001	11
2002	21
2003	53
2004	54
2005	63
2006	75
合計	**295**

表 4 1999 年～2006 年にわたる電気学発明審査部の早期審査出願の件数に関する統計

図 11 近年にわたる電気学発明審査部の出願件数に関する統計図

光電技術発明審査部は 1999 年から 2002 年までの特許出願の出願件数が引き続き増加している傾向を示しており、2003 年に減少した後、大幅な増加を保持している。詳細は下表および下図を参照。

早期審査出願の年度	早期審査出願の件数
1999	7
2000	10
2001	22
2002	26
2003	17
2004	33
2005	43
2006	71
合計	**229**

表 5 1999 年～2006 年にわたる光電技術発明審査部の出願件数に関する統計
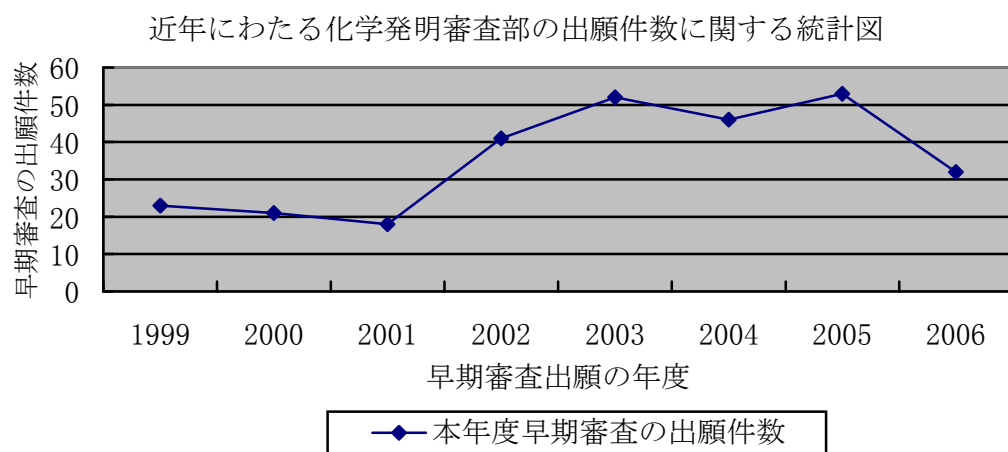
図 12 光電技術発明審査部の早期審査出願の件数に関する統計図

化学発明審査部の早期審査出願の件数は 2001 年から 2003 年まで急激に増加しており、2004 年に少し減少しており、かつ 2006 年に大幅に減少している。

早期審査出願の年度	早期審査出願の件数
1999	23
2000	21
2001	18
2002	41
2003	52
2004	46
2005	53
2006	32
合計	**286**

表 6 1999 年～2006 年にわたる化学発明審査部の早期審査出願の件数に関する統計
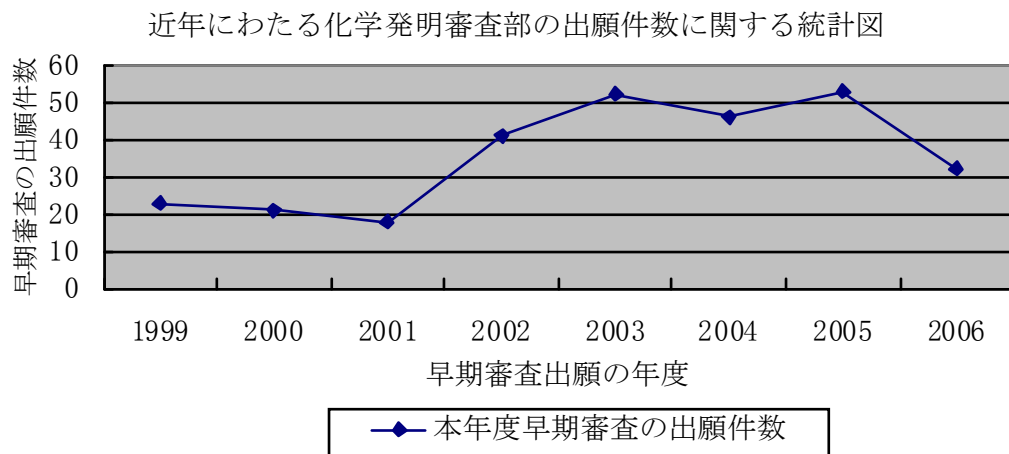
図 13 化学発明審査部の早期審査出願の件数に関する統計図

機械発明審査部は 1999 年から 2006 年まで、早期審査出願の件数は増加する傾向をほぼ保持しており、2000、2002、2005 年にすこし下回ったが、2003、2004 および 2006 年における増加幅が割りに大きい。詳細は下表および下図を参照。

早期審査出願の年度	早期審査出願の件数
1999	19
2000	13
2001	26
2002	23
2003	47
2004	69
2005	58

2006	89
合計	344

表 7 1999 年～2006 年にわたる機械発明審査部の早期審査出願の件数に関する統計
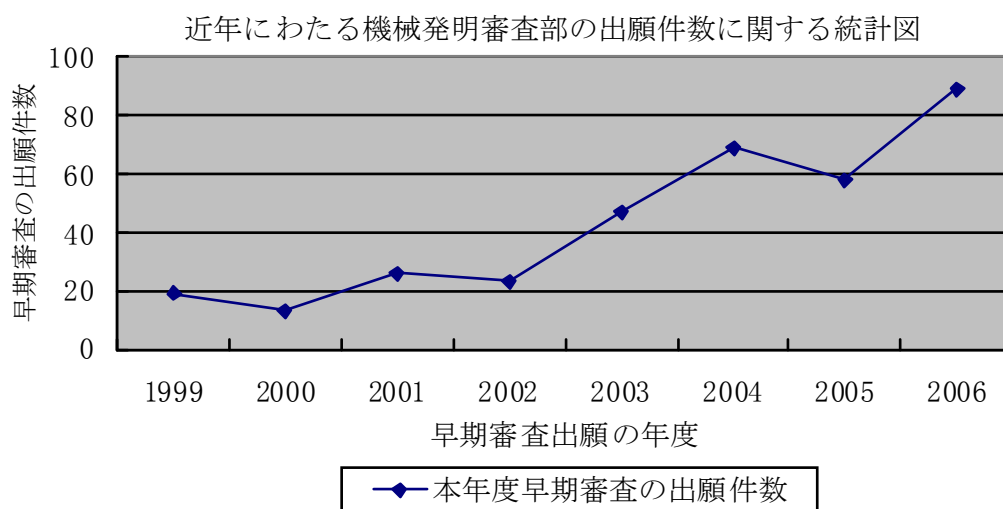
図 14 近年にわたる機械発明審査部の早期審査出願の件数に関する統計図

通信発明審査部は 2002 年以前の出願件数が少ないが、2003 年に急激に増加しており、かつ 2006 年の増加幅も割に大きい。詳細は下表および下図を参照。

早期審査出願の年度	早期審査出願の件数
1999	9
2000	5
2001	5
2002	14
2003	78

2004	77
2005	50
2006	113
合計	351

表 8 1999 年～2006 年にわたる通信発明審査部の早期審査出願の件数に関する統計
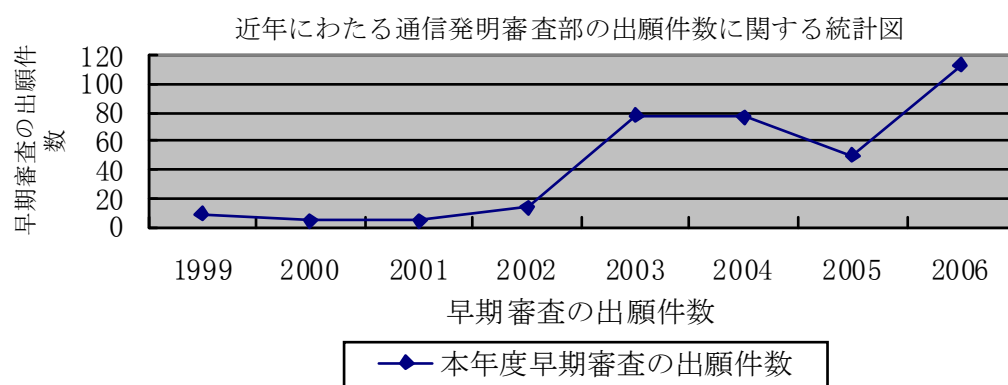
図 15 近年にわたる通信発明審査部の早期審査出願の件数に関する統計図

医薬発明審査部の早期審査出願の件数は 2003 年に最も多く、それ以後の出願件数は年に連れて減少してきた。詳細は下表および下図を参照。

早期審査出願の年度	早期審査出願の件数
1999	57
2000	33
2001	42
2002	41
2003	154

2004	133
2005	132
2006	84
合計	**676**

表 9 1999 年～2006 年にわたる医薬発明審査部の早期審査出願の件数に関する統計
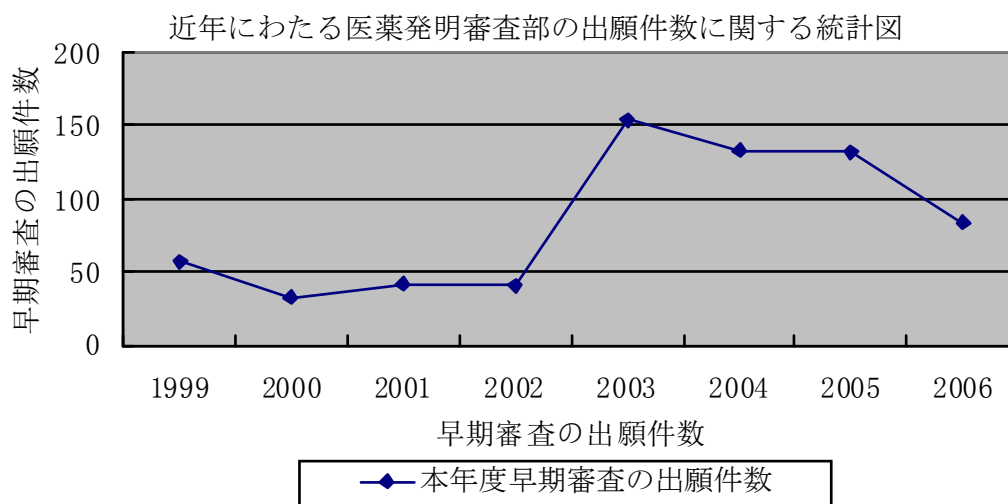
図 16 近年にわたる医薬発明審査部の早期審査出願の件数に関する統計図

上述の七つの主要発明審査部における早期審査の出願状況から見れば、2003 年と 2006 年に、個別の審査部署を除いたほとんどの審査部署における早期審査出願の件数は前年より大幅に増加していた。化学分野および医薬分野において、近年特許出願総件数が減少しているため、早期審査出願の件数は減少している傾向にある。一方、通信分野、光電気分野および電気学分野において、業界技術の大幅な発展につれて、早期審査出願の件数も逐年増加している。

早期審査の件数が上述のように大幅に増加するのは、主に下記の

理由が挙げられる。

（1）2003年にSIPOは新しい「発明特許出願の早期審査に関する暫定管理方法」を公布した。この規定は改正前の暫定方法と比べれば、早期審査を申請する特許出願の出願時間への制限を緩めたため、この新たな政策が登場することにより、すべての分野における早期審査出願の件数が増加するようになった。

（2）近年、SIPOは知的財産権の宣伝に力を入れて、中央から地方まで、知的財産権制度を強力に宣伝・普及させた。このような背景も、2006年の早期審査出願件数の増加を促進した。

（3）近年、一部の大学では、論文の評定・職務評定の面で、特許出願の量が要求されるようになったことは、早期審査出願の件数の増加を促進した。

（4）そのほか、中国国内および国際に影響の大きな中国企業も、他社にロイヤリティを払うことをなるべく避けるために、積極的に自社の特許システムを構築している。例えば、華為公司は毎年5000件あまりの特許出願をすることにより、大きな特許システムを構築しようとしている。一方、特許出願で言えば、時間のほうに勝てば利益のほうに勝つといっても過言ではないので、この状況もある程度で早期審査出願の件数の増加を促進した。

早期審査出願の件数は年による変化から、業界発展の兆しが見えてくるといえる。SIPOは、早期審査を切に願っている出願人に対してより優れたサービスを提供して社会のニーズに応えるとともに、SIPOのサービス品質をさらに高めために、今後早期審査制度を応用する際、中国の国家政策および業界政策の傾向を考慮に入れようとしている。

（三）中国の早期審査制度と他国の早期審査制度との比較およびその問題点

日本、ヨーロッパ、米国などの国家や地域に設けられた早期審査手続きとを比較して、中国において早期審査請求を行った総計数からすれば、毎年提出した早期審査の請求件数の一年間全体の特許出願の件数に占める割合は相変わらず少ないと考えられる。ヨーロッパにおいて、早期審査手続きの使用率は5%に達した一方、中国において早期審査手続きの使用率は0.5%まで達しておらず、毎年実に早期審査手続きに入った出願はわずか何百件である。これは中国の毎年のばく大な出願件数と比べれば、微々たる量である。その理由としては、早期審査制度に対する宣伝が足りなくて、多くの出願人はこの制度の存在が知られておらず、どのように利用すればよいのかも分からない一方、早期審査請求をする手続きは複雑であることにも関係があり、現行特許制度下では手続きは依然として複雑であり、登録までの時間もわりに長い。さらに、SIPOが早期審査政策に対する要求にも関係がある。SIPOは、中国の現状およびSIPOの具体的な状況に基づいて、早期審査出願の適用範囲については比較的に慎重に取り扱っている。

現在、SIPOが面する問題は、社会公衆が早期審査へのニーズが比較的に強いのに対して、早期審査制度の適用がいろいろ制限されているということにある。このような状況のもとで、中国国内産業の発展を促進するために、SIPOは早期審査制度をさらに整えることによって、国家知的財産戦略の実施およびイノベーション型国家の建設に力を入れようとしている。

まず、SIPOは今後早期審査手続きの適用対象をさらに明確にするよう計画している。早期審査制度の核心は適用対象を明確化にし、中央政府および地方政府が重点として支えている業界、中小企業な

どに早期審査の援助を与えることにある。中小企業は産業チェンの循環時間に対する要求が比較的に高く、再生産を拡大するために、開発した新製品への投入を利益に転化するニーズが強い。よって、今後の早期審査制度は中小企業にある程度の政策優勢を与えようとしている。技術の創造を励まし、国内企業を国際市場にある程度立つように、SIPO は中国のある援助が必要となる企業に対して早期審査の面でより便利な条件を提供し、それら企業が技術リード、市場競争において時間を勝ち取る。それと同時に、SIPO は早期審査の面である援助が必要となる中小企業および個人にある程度の資金の援助を提供しようとしている。

それから、SIPO は早期審査制度の出願手続きをよりよいものにしようとしている。早期審査制度の優勢は特許登録のスピードを高めて特許を迅速に産業化することを図ることにあるため、出願手続きの簡素化および柔軟化をさらに図る必要となる。それに対して、日本のスーパー早期審査制度では、JPO がすべての関連手続きをネットで提出しなければならないと要求することは、まさにこの点を表している。これらは中国にとって参考になる経験であるといえよう。

そして、SIPO はより柔軟な早期審査手続きを構築しようとしている。ほかの国や地域の制度と比べれば、現在、中国の特許登録制度は比較的に単一のものである。将来、SIPO は早期審査において、早期審査を行ってから積み重ねた経験や徐々に成熟した条件に基づいて、異なる分野、各種の異なる出願人によってより柔軟な早期審査制度を構築し、かつ異なる早期審査条件を採用することにより、早期審査制度の良性発展を促進し、国内出願人が技術創造および市場競争の面で便利を提供する。

現在の中国において、特許知識がまだ普及しておらず、出願人が

特許権を早く取得しようとする要求は非常に高いため、SIPO は早期審査の基準を柔軟に把握する必要がある。例えば、SIPO は、出願人の請求に応じて、出願人が実体審査請求手数料を納付して後、実体審査手続きをただちに発効させかつ実体審査段階に移行し、実体審査手続きが終了すると、当該出願が公開されているかどうかを問わず、ただちに権利付与することができる。

また、SIPO はほかの国の成熟経験をより多く学ぼうとしている。USPTO は早期審査の出願をする出願人に対して、1 回の面接を受けなければならないと要求し、先行技術および可能となる任意の拒絶査定の理由または不備を検討し、当時に特許性に関するすべても問題をはっきり述べて解決する。また、事前審査調査を行った声明を提出しなければならない。かつ、審査前の調査は米国特許および特許出願出版物、外国特許文献および非特許文献に関連するものでなければならない。ただし、出願人は合理可能性のもとで排除された資源においてすでに確定した資料と比べて、より関連のある文献がなく、声明においてその証明書を含む場合が除く。このような規定は、審査官と出願人との間に課題について積極的効果的な交流を保障できる一方、上述の実体審査手続きを直接始めることで起こしたミスに対してある程度に補うこともできる。目下のところ、早期審査請求を提出すると同時に、調査報告を提出するようと要求することは、中国の出願人にとって、非常に厳しい条件であり、中国の現状に適用していない。しかし、将来中国の経済、技術および特許登録制度の発展・改善について米国のこのようなモデルを学ぶことも考えられる。

最後に、SIPO は早期審査制度の宣伝に大いに力を入れようとしている。SIPO は国内出願人に対して早期審査手続きを宣伝し、より多くの特許出願人にこの制度を理解させ、市場競争において時間

を勝ち取らせるつもりである。また、早期審査制度の研究において、SIPO は条件が整った場合、中国の現状と組み合わせて各角度、各方向からの調査研究を行い、企業まで、特に国際に影響力のある中国企業まで調査し、企業の本当のニーズを尋ね、かつ実際的状況を組み合わせて主な分野に対して援助活動を行うつもりである。

三、中国の特許早期審査制度のプラクティス

中国の特許早期審査制度のプラクティスにおいて、当該特許出願が早期審査手続きに適用するか否かを決めるには、通常、それぞれ省クラスの知的財産権局管理機関の審査手続きと国家知的財産権局（SIPO）の審査手続きという 2 つの重要な段階が分けられる。審査手続きの終了後、SIPO は当該特許出願に対して早期審査手続きを行う。以下、実際的事例（該事例は早期審査制度の具体的な手順を説明するためのものであるので、具体的な出願人の関連情報は一切省略する）を組み合わせて上述手続きのプラクティスについて説明する。

（一）省クラスの知的財産権局の審査手続きについて

各省の知的財産権局は各省の実際的状況に基づいて、それぞれ「発明特許出願の早期審査に関する暫定管理方法」に従い、本省に適用する具体的な取り扱い方法及び規定を制定した。そのうち、早期審査請求を行う特許出願が満たすべき条件、早期審査請求を行う理由の種類、提出すべき書類や証拠、省クラスの知的財産権局に早期審査請求を行う具体的な手続き、及び国家知的財産権局に証明を提出する手続きなどの情報が規定されている。

各省クラスの知的財産権局が制定した規定の内容はほぼ類似しており、添付 1 は中国江蘇省知的財産権局が発表した「発明特許出願の早期審査に関する通知」であり、添付 2 は中国浙江省知的財産

権局が発表した「発明特許出願の早期審査及び証明提出に関する操作規定」である。江蘇省と浙江省は中国各省のうち、経済発展が速く、知的財産権の普及が成熟した 2 つの省であるため、上述のの資料が参考になる。下記の事例を組み合わせて省クラスの知的財産権の管理機関の審査手続きを紹介する。

【事例】

この実例において、江蘇省の国内企業である A 公司は、2008 年 4 月の初めに SIPO に発明特許出願を行ったとともに、早期公開することを求め、かつ実体審査請求を行った。

当該出願の早期権利化を図るために、A 公司は 2008 年 7 月 4 日に、江蘇省知的財産権局に早期審査請求をするとともに、江蘇省「発明特許出願の早期審査に関する通知」に規定する各項の出願書類を提出した。早期審査請求を行う理由は、「当該特許技術は比較的によい経済利益、社会効果および優れた市場見込みを有する。本公司は本願発明を実施している一方、海外企業はこの技術を重視し、明かな協力意欲もある。よって、この技術の早期産業化を図りたい」ということである。

審査の終了後、江蘇省知的財産権局は、2008 年 7 月 18 日に特許出願の早期審査を同意する公文書を正式に国家知的財産権局に提出する。

（二）国家知的財産権局の審査手続きについて

省クラスの知的財産権局の審査に合格した後、出願人は国家知的財産権局に正式な早期審査請求書を提出し、早期審査手数料（現在は 1400 元）を納付するとともに、省クラスの知的財産権局の同意証明（または同意公文書）を添付すべきである。国家知的財産権局

は上述の材料を受け取ってから、早期審査の請求について審査を行う。以下は、上述の実際的事例を組み合わせて国家知的財産権局の審査手続きを紹介する。

【事例】

A 公司は 2008 年 7 月 28 日に、「発明特許出願の早期審査請求書」を正式に国家知的財産権局に提出するとともに、A 公司の請求報告及び江蘇省知的財産権局による当該発明特許出願の早期審査の推薦公文書を添付した。そのうち、請求書に記入した早期審査を請求する理由と省クラスの審査時の理由とは一致している。

国家知的財産権局は同日にこの請求を受理し、かつ 2008 年 9 月 19 日に当該出願が早期審査段階に移行する予備意見を出し、具体的な担当審査官に分配して早期審査手続きに従って実体審査を行う。

（三）実体審査のフローについて

早期審査段階に移行した発明特許出願は、実体審査段階に移行すれば、審査官に分配されてから 2 ヶ月以内に第 1 回拒絶理由通知書が発行され、6 ヶ月以内に結審される（授権または却下）。当該特許出願がまだ実体審査段階に移行していない場合、予備審査に合格してから、審査官は 1 年以内に結審すべきである。

【事例】

当該特許出願について、審査官は早期審査手続きに従い、2008 年 11 月 14 日に第 1 回拒絶理由通知を発行した。出願人である A 公司は 2008 年 12 月 9 日に第 1 回拒絶理由通知に対する意見書を提出した。審査官は 2009 年 1 月末に特許査定通知書を発行した。

当該特許出願は最後に 2009 年 6 月の初めに登録公告手続きを正式に完了した。

上述の事例から、審査官は当該出願を受け取ってから 2 ヶ月以内に第 1 回拒絶理由通知書を発行し、かつ 5 ヶ月以内に特許査定通知書を発行する。通常の発明特許審査のフローとを比較して、早期審査制度は審査時間をはるかに短縮させた。

四、審査のスピードアップのためのほかの措置及び提案

（一）ほかの国家・地域における審査のスピードアップのための措置

1. 日本

日本では、早期審査制度及びスーパー審査制度の以外に、JPO は審査のスピードアップおよび審査の品質向上のために以下の措置を提供している。

（1）共同審査制度

この制度の目的は出願人の必要に応じて、各関連特許の審査基準を一致にするとともに、審査の難易度を下げ、審査の効率を高めるためである。実質上、多くの関連特許出願を纏めて一緒に審査を行う制度である。具体的には、以下のとおり行われている。

ステップ 1 として、出願人は審査基準が一致し、審査結果が正確であると保障するために、共同審査請求を行い、どれら特許出願が基本出願であるか、どれら出願が関連出願であるかを審査官に説明し、それら関連出願を基本特許と一緒に審査を受けたいという意を審査官に表す。

ステップ 2 として、JPO はどれら出願が「共同審査」できるのかを決めてから具体的な審査スケジュールを出願人に通知する。

ステップ 3 として、審査官がより易しく理解するために、出願人は基本特許及び関連特許について技術を説明する。通常、このような技術説明は面と向かって行われたもので、審査官（通常、複数の審査官から構成される臨時審査グループ）はいろいろな質問を出すことができる。このように、審査官が発明を読んで理解する時間を大幅に短縮し、審査の効率を高めることができる。

ステップ 4 として、審査組により調査分野を特定し、「対話式調査」を行う。

最後のステップとして、審査事務である。各出願の特許性に対する判断を一致にするために、例えば、（必要であれば）特許性などについて出願人と面接する。

2003 年に、JPO の機械審査部門は 118 個の大手企業の出願人による約 9650 件の出願に対して共同審査を行ったことにより、これら出願の審査スピードをアップさせた。

（2）技術内容の解析制度

JPO は出願人が審査官と面接して発明内容及び先行技術の状況を説明する「技術解析制度」を広めて実行させている。この制度はよく上記「共同審査制度」とともに用いられるが、普通の審査においてもよく用いられている。日本の出願人は、通常、JPO に行って審査官に自分の発明を解析することが望ましい。それゆえ、審査官はこのように求める場合、一般的には出願人の協力を得ることができる。

この「技術内容の解析制度」が非常に有効であり、審査官が発明内容を理解する時間を大幅に短縮するとともに、発明を理解する難易度も下げられ、できるだけ短い時間以内に発明を全面的に理解することができ、審査のスピードをアップさせることができると JPO は思う。

（3）現場審査制度

出願人の要請を満たし、審査官と出願人との関係を強化し、相互理解を深め、また、審査官がより全面的に発明を理解し、審査の迅速化を図るために、JPO は中小企業、大学、TLO またはほかの審査官と直接に交流する機会の少ない地方機関に回って審査を行っている。JPO はこのような審査形式で毎年それぞれ異なる場所で数回も集中審査を行い、毎回 100 件あまりの特許出願を審査する。日本の出願人と審査官はこのような巡回審査形式が優れていると認め、広く普及させる意欲があるそうである。

2．ヨーロッパ

PACE 項目を除き、出願人が早期権利化を図る際に、EPO は出願人に以下のいくつかの形式を提供している。

（1）早期請求審査

EPC 第 96 条第 1 項の規定によれば、出願人はヨーロッパ調査報告が発行される前に、実体審査請求を行うことができる。これは中国の実体審査請求書の提出及び実体審査手数料の納付と類似する。通常、出願人が早期審査請求を行った場合、ヨーロッパ特許局は調査報告を発行してから、短期間内にこのヨーロッパ特許出願を続けるか否かを確認するために出願人に通知する。このような場合、出願人が無条件で EPO のこの通知を受ける権利を放棄し、この出願

を続けていきたいと表明することは、特許審査周期を短縮する有効なルートである。出願人はヨーロッパ特許出願をする際、またはその後に EPO と単独に交流する際に放棄することができる。このような放棄は出願を早く審査段階に移行させ、特許審査周期を短縮させることができる。

（2） 調査報告に対する適宜応答および補正を提出

ヨーロッパ特許出願について、出願人は調査報告を受け取ってから、調査報告における関連情報に基づいて応答しかつ出願書類を適宜補正することができる。EUPO-PCT 出願について、出願人は出願がヨーロッパ内に移行してから、指定局を選択する際に国際予備審査報告に対する意見書や補正書類を提出することができる。このような応答や補正は第 1 回拒絶理由通知が発行される前に実質と形式の不備を解決するに役立ち、通知書の回数を減少させ、審査する時間を短縮させることもできる。

（3） 早期取下げを推奨

ヨーロッパ特許局が早期取下げを推奨する政策は実体審査段階に移行した一部の特許を受ける可能性が低い発明の特許出願を減少させ、実体審査の案件の数を減らし、別のルートから審査官の負担を減少させることにより、早期審査の目的を達成することができる。

（4） 授権手続きの短縮

出願が授権されようかつ出願人が EPC 細則第 51 条第 4 項に規定する特許査定通知書を受け取った状況のもとで、当該書類が補正する必要がないと思われる場合、出願人は EPC 第 97 条第 6 項に規定する早期授権請求を行うことができ、請求を行うとともに出願

人は以下のことをすることができる。

① 授権及びプリント手数料を納付

② 特許請求の範囲の訳文を提出

③ 追加請求項の手数料を納付

④ 優先権書類の訳文を提出

出願人の請求が有効であり、かつ上述の義務を果たした前提で、特許公開段階への授権手続きの時間は顕著に短縮させることができる。

（二）中国で審査のスピードアップのための措置及び提案

上述の国家及び地域における審査のスピードアップのための措置を分析すれば、JPO の各制度は主に、審査官が発明をより易しく理解できるための援助システムを構築することにより、審査の効率及びスピードをアップさせる。EPO は主に、出願人に各種のより便利なフローを提供することにより、双方の交流時間を節約する角度から審査のスピードをアップさせた。

上述の措置を参考して、SIPO の現行規定及び審査実務を組み合わせて、SIPO の現行早期審査制度のほか、審査の迅速化を図るために、下記の措置を用いて審査のスピードを高めることを提案する。

1．予備審査段階

できるだけ早く予備審査に合格して実体審査段階に移行するために、出願人は特許出願の形式不備をできるだけ避けるべきである。以下のような具体的な措置が挙げられる。

（1）提出した出願書類（請求書、特許請求の範囲、明細書など）

が完全なものであり、すべての形式要求を満たすことを保証する。

（2）補正通知書の回数を減少させるために、出願すると同時に、委任状、優先権証明書類、優先権譲渡証明書（提出する必要がある場合）などの証明材料をできるだけ提出する。

（3）できるだけ早く公開して実体審査段階に移行するために、SIPO に出願書類を提出すると同時に、実体審査請求および早期公開請求をする。

2．実体審査段階

（1）早期権利化を図るために、出願人は毎回の拒絶理由通知をできるだけ早く、全面的に応答することによって、通知の回数を減少させるべきである。

（2）拒絶理由通知を応答する際に、審査官と面接し、または電話インタビューを行うことにより、出願の関連技術を審査官に理解させる。また、関連する技術的資料が審査官の参考になれば、それを審査官に提出することを提案する。

3．授権手続き

特許査定通知書を受け取ってから、特許証明書をできるだけ早く取得するために、出願人は登録手続きをできるだけ早く行い、関連手数料を納付する。

第四章　公衆意見提供制度

中国では、公開された発明特許出願が特許法の規定に合致していないと思われる場合、当該出願が権利付与されるまで、公衆は特許庁の審査部門に意見を提出することができる。これは、日本の情報提供制度に相当している。本章には、中国の公衆意見提供制度について詳しく紹介する。また、当該制度を日本の情報提供制度との比較、「無効審判請求」との比較も行った。

一、中国の公衆意見提供制度の紹介

（一）中国の公衆意見提供制度の関連規定

１、特許法実施細則第 48 条（改正後）

発明特許出願の公開日から特許権の付与を公告する日までは、何人も特許法の規定に合致していない特許出願に対し、国務院特許行政部門に意見を提出して理由を説明することができる。

2、　審査基準第2部分第8章4.9における公衆意見の取り扱いに関する規定

特許法の規定に合致しない発明特許出願に対して何人が特許庁に提出した意見は、審査官の実体審査時の参考に供するものとして同出願の出願書類に入れなければならない。

公衆の意見は、審査官が特許権付与通知書を出した後に届いた場合、当該意見を参考にする必要はない。公衆意見の取り扱いの状況について、特許庁は意見を提出した公衆に知らせる必要はない。

3、2009 年の初めごろ登場した中国特許庁内部の操作規定『審査操作規程』において、公衆意見の処理について、以下のとおり規定

されている。

審査官が特許権付与通知書を出す前に、公衆より提出した先行技術や関連資料を受け取った場合、これらの資料を考慮すべきである。必要に応じて、審査官は意見提供者に関係部分を明確に指摘することを求めることができる。

（二）中国公衆意見提供制度の目的と役割

中国特許実施細則の関連規定によれば、公開された発明特許出願が特許法の規定に合致していないと思われる場合、当該出願が権利付与されるまで、何人でも特許庁の審査部門に意見を提出することができる。実践の中で、通常、意見提供者が当該特許出願の出願人の利害関係者である。意見提供の目的は、障害となり得る発明特許出願の権利化を阻止するまたは障害にならない特許請求の範囲で登録するところにある。

公衆意見提供の早期性、低リスクおよび提供者身分の隠蔽性などのメリットに鑑み、公衆意見提供は企業に競合相手との間の知的財産戦略に多く運用されている。

二、日本の情報提供制度との比較

（一）日本の情報提供制度についての基本的な規定

日本特許施行規則の第十三条の二と三の規定によれば、何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、情報を提供することができる。

上述の規則において、情報を提出する形式、情報提供の範囲など

について、詳しく規定される。

（二）中日情報提供制度の比較

中国では、特許法や実施細則などに公衆意見提供制度について、日本の情報提供制度のように、明確且具体的に規定されていない。中国の公衆意見提供の実践から見れば、日本の情報提供制度とは類似するところもある一方、大きな違いもある。

中国の公衆意見提供制度と日本の情報提供制度との比較は、下表にて纏めた。

	中国の関係規定及びプラクティス	日本の関係規定及びプラクティス
情報提供ができる者	何人も（匿名可）	何人も（匿名可）
情報提供先	特許庁の審査官	特許庁の審査官
情報提供の対象の種類	発明特許出願	発明特許出願、実用新案特許出願、発明特許、実用新案特許
情報提供の形式	書面	書面
情報提供ができる時期	発明公開後、特許付与される前	発明公開後、特許付与の前；特許付与後
拒絶理由および無効理由の中の情報提供ができる内容	規定なし。出願人と発明者などの主体資格を除き、特許法の関連規定に合致しない情報はいず	ほとんど提供できるが、日本特許法第25条、第32条、第37条などは認め

	れも提供できるはずである。	られない。
インターネット等の電子的技術情報の提供ができるかどうか	規定なし。電子的情報の真実性と公開性が確認できる場合、情報提供はできるはずである。	できる。情報の内容、掲載日時の表示；当該情報を取得したアドレス；当該情報に関する問い合わせ先を提出すること。
情報提供の様式	規定なし。証拠書類を提出するだけで、理由を説明しなくてもよい。	日本特許法施行規則の様式第20
提供する情報が特許公報である場合、公報番号を記載し、公報の添付を省略することはできるか否か	規定なし。審査官の参考のために、特許書類を提出することが望ましい。	できる。
外国語で記載された情報を提出する場合には、翻訳文を提出する必要があるか否か	規定なし。提出することが望ましい。	提出することが望ましい。
提出方法	郵送;特許庁に行って提出	郵送；インターネット出願ソフトによる提出も可能
手数料	無償	無償

情報提供者へのフィードバック	如何なる場合にも、公衆意見に対する取り扱い状況を、意見を提出した公衆に通知する必要はない。	実名提供者に対して、提供者の希望により、情報の利用状況をフィードバックをする。
情報提供があった旨を特許出願人（または特許権者）に通知するか否か	通知しない。	通知する。
審査官との面接を請求することができるか否か	できない。	できない。

上述の対比から見れば、中国の情報提供制度はまだ整っていないと言えます。発明特許出願について意見を提供する権利を情報提供者側に与えていますが、審査官側及び出願人側の法律上の義務を規定していません。その結果、中国の情報提供者は、特許出願の審査過程において参考資料を提供するという補助的な役割をしか果たしていません。また、審査官は、提供された資料を必要に応じて選択的に参考することができ、かつ公衆意見の取り扱い状況についても、情報を提供する公衆に通知する必要がありません。

三、中国での公衆意見提供の具体的な取扱う方法

競合企業などの公衆が意見提供制度を通して、特許庁に資料を提供し、ある関係特許出願の審査または登録に影響をもたらすことを希望する場合、通常、以下のプロセスに従う。

（一）関連技術に係る特許出願の調査

一般的には、中国特許庁の公開データベース

(http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/zljs/)に、出願人、発明の名称、IPC、キーワード、公開日などである分野の特許出願を検索し、検索された特許出願を抽出、分析して、当該分野の出願状況を把握する。

上記検索及び抽出により、障害となり得る特許出願が見つかる場合、当該特許出願についての評価結果によって、公衆意見提供を行う。

（二）意見提供の対象となる特許出願の審査状況の調査

ある発明特許出願に対し公衆意見提供を決める場合、まず当該特許出願の審査状況を調査する必要がある。

中国特許庁のサイトでの法的状態を調べられるウェブページ

(http://search.sipo.gov.cn/sipo/zljs/searchflzt.jsp)にて、実態審査が入るかどうか、見なし取り下げ、拒絶査定や登録などの法的状態を把握できる。また、中国特許庁のサイトでの通知書の発行を調べられるウェブページ

(http://app.sipo.gov.cn:8080/sipo2008/fawen/searchfw.jsp) にて、拒絶理由通知書や権利付与される旨の通知書などの発行を把握できる。その他、中国特許庁のホットライン(86-10-6235-6655)で、特許出願の審査状況を調べることができる。

ただし、中国では、実態審査中の発明特許出願の審査状況などが十分に公開することではないので、上述の方法で、当該発明特許出

願がどの審査段階(例えば、審査待ち状態、1回目拒絶理由通知書応答状態、登録手続きを行う状態など)に処するのような大体な審査状況しか把握できない。発行された通知書の内容、出願人の応答状況、応答日及び応答書の内容などの具体的な状況が把握できない。

したがって、中国では、意見提供者にとって、審査状況の調査は意見提供が法律にて規定されている時期にあるかどうかについての判断のみ用いられる。

（三）意見書の作成

中国では、公衆意見提供の際、意見書の内容と形式について、特に要求されていない。通常、無効理由書の内容と形式と類似している。ただし、ある意味では、公衆意見提供の意見書の内容と形式は審査官より発行の拒絶理由通知書とは大体同じではないかと思われる。障害となり得る特許出願に意見提供を行う際、意見提供者は審査官の立場から当該出願の不備を考えたほうがよい。このように作成した意見書を提供すれば、審査官は提供された意見をより理解しやすく、更に意見書の内容や提供された文献を直接用いることもできる。

意見書の具体的な作成過程について、以下のことを主に紹介する。

1、検索

多くの場合は、審査官の検索は漏れがあることを考慮に入れ、意見提供者は対象発明特許出願の新規性、進歩性に影響を及ぼす引用文献を提出する。よって、意見提供を行うため、対象出願のクレームに記載された発明についての検索が必要である。

検索は、企業の検索部門より行うこともできるし、特許代理機構

に依頼することもできる。それ以外、中国特許庁の検索センターはこのような検索が受け入られる。

2、外国語の引用文献の関係部分の翻訳

検索された引用文献が外国語文献である場合、中国特許庁は、中国語訳文の提出について、特に要求されていない。つまり、審査官は中国語訳文のない理由で、公衆より提供された引用文献と意見の受け入れを拒絶することができない。

審査官は公衆より提供された意見を考慮する義務はないので、提供した引用文献が審査官に十分理解され、意見提供の効果を果たすため、外国語文献の関係部分の中国語訳文を提出したほうがよい。

3、引用文献と結び付けて、意見を説明する

意見提供者は、引用文献と結び付けて、発明特許出願の明細書において、特許法にて規定されている権利付与されない不備(例えば、開示不充分、新規性/進歩性を有しない、特許請求の範囲の不明確など)を説明すべきである。以下、進歩性を有しない例を挙げて、引用文献と結び付けて、説明すべき内容を紹介する。

意見提供者は、対象となる発明特許出願は進歩性を有しないと認める場合、上述 1 の検索結果に基づいて、審査官がよく使用している「三歩法」を採用して、当該発明特許出願の進歩性を評価することができる。即ち、

（1）最も近い先行技術を確定する；

（2）発明が**最も近い先行技術**に対する特別な構成要件及び発明が実際に解決する技術問題を確定する；

（3）保護される発明が当業者にとって、自明わかるものであるかどうかを判断する。

以上の審査官慣用の「三歩法」を採用して、対象発明特許出願の進歩性を評価することは、分析過程がロジックである一方、審査官にとって意見の内容と引用文献を直接採用できる。これによって、意見提供の最大限の効果が発揮できる。

（四）意見提供を行うタイミング

意見提供を行うタイミングについて、特許実施細則には、発明特許出願が権利付与されるまで、公衆は特許庁の審査部門に意見を提出することができると規定されている。公衆の意見は、審査官が特許権付与通知書を発行した後に届いた場合、当該意見を参考にする必要はない。

実践の中では、審査官が検索を行う前に、意見提供をすれば、審査官が当該意見を参考し、受け入れることにより有効であると思われるので、当該発明出願が公開されてから、早めに意見提供をしたほうがよい。

（五）公衆意見提供を行った後の審査進捗のウォッチング

中国特許庁は、提供された意見の採用結果などを意見提供者へフィードバックしないため、意見提供を行ってから、意見提供の対象特許出願の審査進捗などをウォッチングすべきである。しかも、意見提供が行える時期に、引用文献や意見を追加提出できる。

もし対象特許出願が登録される場合、登録された発明が障害になるかどうかを判断する必要がある。もし無効審判請求を提出するのが必要である場合、中国特許庁に包袋の取り寄せを通じて、実体審

査段階の拒絶理由通知書と応答書などの内容を把握し、提供した意見や引用文献の採用状況や審査官と権利者側の考え方などを分析することができる。これらの分析などに基づき、更なる無効理由を探して、無効審判請求プロセスをスタートする。

もし対象特許出願が取り下げと見なされた又は拒絶査定になった場合、出願人が権利回復請求、不服審判請求又は分割出願を提出することができるので、更なる 3～6 ヶ月ぐらいのウォッチングが必要である。もし上述の状況を把握した場合、障害を徹底的に排除するため、引き続き当該特許出願の審査状況をウォッチングし、必要に応じて再び意見提供を行う。

四、公衆意見提供制度と無効審判請求

中国特許法の関連規定によれば、公衆は公開された特許出願又は登録された特許に対し、異議がある場合、二つの方法で異議を申し立てられる。一つは、当該特許出願が登録される前に、特許庁に書面による当該特許出願が特許法に合致しないことを証明する証拠及び理由を提出することである(即ち、本章に紹介される公衆意見提供制度)。もう一つは、当該特許出願が登録された後、特許審判委員会に書面による当該特許を無効する証拠及び理由を提出することである(即ち、無効審判請求)。

企業として、競合相手の特許権/特許出願の権利を喪失させる又はその保護の範囲を最小限に限定させたい場合、どのようなタイミングで公衆意見提供制度と無効審判請求を利用するか、及びこの二つの異議申し立てる方法の効果は何か区別があるかについて下表にて比較してみよう。

	公衆意見提供	無効審判請求
準備作業	関連特許出願の調査及び見つかった特許出願の審査状況の確認	関連特許出願の登録状況のウォッチング又は既に登録した特許の権利状況の調査
提出のタイミング	発明特許出願が公開されてから権利付与されるまでの早い時間。特許権付与通知書を出した後に届いた場合、提供された意見を参考にする必要はない。	登録後のいかなる時。通常、特許権紛争が発生した時。
対象	発明特許出願	発明特許、実用新案、意匠
異議提出者	如何なる組織又は個人(匿名可)	如何なる組織又は個人（匿名不可）
提出方式	書面	書面
異議受理機関	特許庁の実体審査部門	特許審判委員会
提出の内容	特許法の規定に合致していない理由、引用文献(外国語文献の場合、中国語訳文の提出を要求しない)	特許実施細則第64条に規定されている無効理由、証拠(外国証拠の場合、中国語訳文の提出と証拠の公証・認証が必要である)

審査官とのコミュニケーション	対象出願が登録される前に、第三者は本件の担当審査官、通知書と意見書の内容などの情報を全部把握できない。	通常、口頭審理を行う。口頭審理において、審査官は当事者両方の意見陳述と弁論を聞き取ることができる。(口頭審理については、本報告書の第九章に詳しく紹介する)
異議の処理結果のフィードバック	如何なる場合にも、公衆意見に対する取り扱う状況を、意見を提出した公衆に通知する必要はない。	各無効理由について、通常、特許委員会は書面によりフィードバックする
出願人/権利者側が補正できるチャンス	新規事項の追加にならない範囲で、出願書類の補正により、不備を解消する。	クレーム又は発明を削除、若しくは従属関係のない平行の従属クレームを合併する。
効果	可能の効果:①無影響;②クレームの権利範囲が制限される;③特許出願が巨説される又は取り下げと見なされる。	可能の効果:①特許権の有効を維持する;②特許権の一部を無効する;③特許権を全部無効する。
費用	官庁手数料無し、現地事務所代行手数料がやすい	官庁手数料あり、現地事務所代行手数料が割りに高い
結果に不服がある場合	特許出願が登録後、特許審判委員会に無効審判を請求する。	行政訴訟を提起する

上述の比較によると、特許/特許出願に対し、異議を申し立てるこの二つの方法は、それぞれメリットとデメリットがある。

以上を纏めて言えば、公衆意見提供は、競合相手からの障害を出願段階に排除することができ、費用もやすいし、及び匿名で行うことによって、出願人と正面にコンフリクトすることも避けられるなどのようなメリットがある。無効審判請求は、既に特許権を取得した後に提出するので、相手側は補正のチャンスがほとんどなく、無効請求人も当面に特許審判委員会に意見陳述や権利者と弁論することができ、且つ特許審判委員会の正式なフィードバックを得られるなどのメリットがある。

したがって、障害になり得る特許出願について、まず出願段階に公衆意見提供を行う。もし予想の効果に達しない場合、当該特許出願が登録した後、無効審判請求を提出することができる。

公衆意見提供を行う際に、充分の証明力を持ち、出願人の補正により解消できない理由や証拠などを提出すべきである。または、ビジネス競争の効果を果たすため、出願人が特許請求の範囲を意見提供者が受け入られる方向へ補正することに役立つ理由や証拠などを提出する。例えば、新規性、進歩性、開示不充分、ダブルパテント、登録できない内容などの実質的な不備、或いは無効理由にならない単一性の欠如などのような理由は、公衆意見提供の際に、一番望ましいものである。

ただし、出願段階の補正で解消できる欠陥（例えば、権利範囲の不明確、新規事項の追加、構成要件の欠如）については、実体審査段階に公衆意見提供により提出せず、特許出願が登録後、無効審判請求により無効理由として提出したほうが良い。こうすれば、公衆意見提供により出願人が出願書類を完備することが避けられ、当該

特許権を無効にすることもできる。それは、より有効な方法であると思う。

以下、4つの例を挙げて、上述の分析を説明する。

【案例 1】

ある発明特許出願に関わる発明は、一種の化合物の医薬用途の保護を求める。ただし、明細書には当該化合物の薬物実験を行う時のデータを記載していない。

【案例結論と示唆】

上記の不備は明細書の開示不充分に属する。出願人は補正により当該不備を解消することができないので、競合相手は当該不備を公衆意見として提出するのを考慮することができる。

【案例 2】

ある発明特許出願の発明 1 に構成要件 A、B、C と D を開示した。明細書には要件 E を開示した。検索により見つかった引用文献 1 には構成要件 A、B と C を開示し、引用文献 2 には構成要件 D を開示した。同時に引用文献 2 は、要件 D を開示し、引用文献 1 と 2 の組み合わせの示唆を有する。

【案例の結論と示唆】

引用文献 1 と 2 により発明 1 が進歩性を有しないことが証明できるが、出願人は要件 E の加入で発明 1 を完備できる。もし補正後の発明 1 が相変わらず障害となる場合、このような公衆意見提供は「草を打ってそこに隠れていた蛇を驚かす」のような不用意な行為になり、かえって出願人がより安定な権利を取得することに役立っ

てしまう。したがって、この場合、当該出願が登録した後、引用文献1と2を証拠として無効審判請求を提出するのを考慮することができる。

【案例 3】

ある発明特許出願の発明1には構成要件A、BとDを開示した。公衆意見提供者は構成要件Cが当該発明を実現する必須要件であることに気づいた。

【案例 4】

あるPCT国際特許出願が中国へ移行する際に、発明においての「スプリング」を「弾力性の部品」に補正したが、原の出願書類には、スプリング以外の弾力性の部品も当該発明に用いられることを開示しなかった。

【案例の結論と示唆】

案例2の結論と似ている。上記の2種の情況において、出願人は必須要件の欠如又は新規事項の追加を補正して、これらの不備を解消できるので、案例3と4の特許出願が登録した後、無効審判請求の提出により異議を申し立てるのを考慮することができる。

第五章　書面審査および出願書類の補正

特許審査において、書面審査原則は審査官が従うべく重要な原則であり、書面審査も主要な審査方式になっている。その点について、「審査基準」において、審査官が出願人が提出した書面書類に基づいて審査を行い、審査意見および審査結果を書面形式によって出願人に通知しなければならないと規定している。

書面審査において、出願人が提出した出願書類に特許付与条件を満足しないさまざまな実質的、または形式上の不備が存在する恐れがあるので、出願人が書面形式によって審査官の拒絶理由を応答すると同時に、出願書類を各種の拒絶理由に応じて補正する、または自発補正によって、上記の不備を解消し、当該特許出願を無事に権利化させる。出願人が原の出願に記載された情報を増加または変更し、当該発明を改善または改進することによって大衆の利益を損するようなことを防止するために、「特許法」および「審査基準」は特許出願書類の補正に対して厳格に規定し、補正後の内容が原の出願書類に記載した範囲を超えることを禁じている。実践に大量に出現した新規事項の追加が審査の進展および審査効率に深刻に影響したので、中国特許審査実践において、新規事項の追加に対して「苛酷」ほど厳格な審査基準を採用する。そのようなことは、すでに多くの出願人に非常に関心の寄せる問題になっている。

本章においては、中国特許制度における規定および審査実践を結合し、新規事項の追加の尺度を紹介する。そうすることによって、出願人がその判断基準の理解に資し、新規事項の追加による審査進度を延長させ、しいては特許出願が拒絶されることを防止する。

一、出願書類に対する補正の基本規定

「特許法」第33条に、出願人は、その特許出願書類を補正することができる。ただし、発明及び実用新案の特許出願書類の補正は、当初の明細書及び特許請求の範囲に記載された範囲を越えてはならない。意匠の特許出願書類の補正は、当初の図面又は写真に示された範囲を越えてはならないと規定している。

「審査基準」第二部分第八章第5.2.1節に、出願人が出願書類に対する補正が自発補正であれ、または通知書に指摘された不備に対する補正であれ、当初の明細書および特許請求の範囲に記載された範囲を超えてはならない。当初の明細書および特許請求の範囲の記載は、当初の明細書、特許請求の範囲の文字に記載される内容、当初の明細書および特許請求の範囲の文字に記載される内容および図面によって直接に、一義的に特定できる内容を含むと規定している。

審査基準」第三部分第二章第3.3節に、外国語によって公開される国際出願に対して、中国訳文について実体審査を行い、通常原文チェックはしないが、提出した原の国際出願書類は出願書類の補正根拠として法律効力を有すると規定している。国際出願に対して、特許法第33条に指摘した当初の明細書および特許請求の範囲とは提出された原の国際出願の特許請求の範囲、明細書および図面である。

以下は上述の規定に記載された重要な用語について説明する。

当初の明細書および特許請求の範囲: 普通の中国発明および実用新案特許出願の場合には、それは出願する際に提出された中国語の明細書（図面を含め）および特許請求の範囲であり、要約および選択図、そして特許庁に提出した外国語書類および優先権証明書類は

含まない。外国語によって公開される国際出願の場合には、国際出願をする際に、提出された原の国際出願書類の特許請求の範囲、明細書および図面であり、要約および選択図は含めない。

記載された範囲：それは「当初の明細書および特許請求の範囲の文字が直接に記載している内容」および「当初の明細書および特許請求の範囲の文字に記載される内容および図面から直接に、一義的に特定できる内容」を指し、請求項の権利範囲とは異なる概念である。

直接に、一義的に特定できる内容：それは出願書類には文字によって明確に記載されていないが、当業者が当初の特許請求の範囲および明細書の文字に記載される内容および図面によって、唯一に確定できる内容を指す。

二、出願書類に対する補正の具体的要求

「審査基準」第二部分第八章第 5.2 節に出願書類の補正要求について比較的に具体的に規定している。主に下記のような内容である。

(一) 認められる補正

1、特許請求の範囲に対する補正

（1）独立請求項に構成要件を増加し、独立請求項をさらに限定することによって、原の独立請求項が新規性および進歩性を有しない、技術問題を解決するための必須要件を欠ける、明細書にサポートされていない、または保護しようとする権利範囲を明確に限定していないなどの不備を解消する。構成要件を増加した独立請求項に記載された発明が当初の明細書および特許請求の範囲を超えない限り、このような補正は認められる。

（2） 独立請求項にある構成要件を補正することによって、原の独立請求項が明細書をサポートされてない、保護しようとする権利範囲を明確に限定していない、新規性または進歩性を有しないなどの不備を解消する。構成要件を増加した独立請求項に記載された発明が当初の明細書および特許請求の範囲を超えない限り、このような補正は認められる。

数値範囲構成要件を含む請求項の数値範囲に対し、補正を行う場合、補正された数値範囲の両端値が当初の明細書および/または特許請求の範囲に明確に記載され、しかも原の数値範囲内にある場合のみ、補正が認められる。

（3） 独立請求項の種類、主題および相応する構成要件を補正することによって、原の独立請求項の種類ミス、新規性または進歩性を欠けるなどの不備を解消する場合、補正後の独立請求項に記載される発明が当初の明細書および特許請求の範囲の記載を超えない場合、このような補正は認められる。

（4） 一つまたは複数の請求項を削除する。

（5）独立請求項を最も近い先行技術に対して正確的に分別する。

（6） 従属請求項の引用部分を補正し、引用関係上の不備を補正することによって、当初の明細書に記載された実施の形態または実施例を正確に反映させる。

（7） 従属請求項の限定部分を補正し、当該従属請求項の権利範囲を明確に限定することによって、当初の明細書に記載された実施の形態または実施例を正確に反映させる。

2、明細書および要約の補正

（1）発明名称を正確、かつ簡潔に保護しようとする主題の名称を反映できるものに補正する。

（2）発明が属する技術分野を国際特許分類表の最小クラスに関わる分野に補正する。

（3）従来の技術の部分を補正し、保護しようとする主題と一致させる。

（4）発明内容の部分に当該発明が解決しようとする課題に関わる内容を補正し、保護しようとする主題と一致させ、つまり当該発明を最も近い先行技術が解決しようとする課題に対応させる。

（5）発明内容の部分に当該発明の技術の構成に関わる内容を補正し、独立請求項が保護しようとする主題と一致させる。

（6）発明内容に当該発明の有益な効果に関わる内容を補正する。ある構成要件が当初の出願書類に明確に記載されており、しかもその有利な効果が明確に提起されいないが、当業者が直接に、一義的に当初の出願書類よりこの効果を特定することができる場合に、発明の有益の効果について適当な補正が認められる。

（7）図面説明を補正する。出願書類に図面があるが、説明を欠く場合に、欠いた図面説明の補正が許される；図面の説明が不明確である場合に、前後の文脈に基づいて適当な補正が認められる。

（8）最良の実施の形態または実施例を補正する。このような補正が認められる内容は、一般的に原の実施の形態または実施例にある具体的内容の出処およびすでに記載された発明の有益な効果データーを反映する標準的な測量方法（使用された標準設備、器具を含む）に限られている。

（9）図面を補正する。図面に必要でない用語および注釈を削除し、それを明細書の文字部分に入れる。図面の符号を補正し、明細書の文字部分と一致させる。文字説明が明確である場合に、部分的構造を明確にするために、部分の拡大図の追加が認められる。一つの図面に一つの符号のみ使用するために、図面のアラビア数字を補正する。

（10）要約を補正する。補正を通して発明の名称および当該技術分野を明示し、解決しようとする課題、当該問題を解決する発明の要点および主要な用途を明確に反映させせる。商業的な宣伝用語を削除する。選択図を発明の主要な構成要件を最も反映できるものに補正する。

（11）当業者によって明らかに判断できるミスを補正する。すなわち、文法上ミス、誤字および入力ミス。それらのミスの補正は当業者が明細書の全体および上下の文脈より得られる唯一、かつ的確な答案でなければならない。

（二）認められない補正

出願の内容を一部分追加、補正および/または削除することによって、当業者が見られる情報が原の出願に記載された情報と異なり、しかも原の出願に記載された情報より直接的、一義的に特定できないような補正は認められない。

１、認められない追加

（１）当初の明細書（図面を含む）および/または特許請求の範囲より直接的、一義的に特定できない構成要件を請求項および/または明細書に追加すること。

（２）開示される発明を明確にさせ、または請求項を補完させるために、当初の明細書（図面を含む）および/または特許請求の範囲より直接的、一義的に特定できない情報を追加すること。

（３）追加された内容は図面を測ることによって出された寸法パラメーターの構成要件であること。

（４）原の出願書類に記載されていない付加成分を導入し、原の出願にない特別な効果が出ること。

（５）当業者より原の出願より直接に特定することができない有益な効果を追加すること。

（６）発明の有益な効果を説明するために実験データを追加すること、および/または請求項の権利範囲内において発明が実施できるために、増加された実施の形態および実施例。

（７）当初の明細書に記載されていない図面を追加することは、一般的に認められない。従来の技術の図面を増加し、または原の周知技術に関する図面を先行技術に最も近い図面に補正することは、認められる。

２、認められない変更

（１）請求項の構成要件を変更し、当初の特許請求の範囲および明細書の記載された範囲を超える場合。

（２）不明確な内容を明確にし、かつ具体的な内容に変更し、当初の出願書類にない新たな内容を導入する場合。

（３）原の出願に分散していた要件を新たな組み合わせに変更するが、原の出願にそのような要件の相互な関連について明確に記載

していない場合。

（４）明細書のある要件を変更し、変更後のものが反映する技術内容は原の出願に記載される内容と完全に異なり、当初の明細書および特許請求の範囲を超える場合。

３、認められない削除

（１）原の出願に発明の必須要件と明確に認められる構成要件を独立請求項から削除する、すなわち、当初の明細書に終始に発明の必須要件として説明する構成要件を削除する、または明細書に記載される発明に係る技術用語を請求項から削除する、または、明細書に明確に認められる具体的な応用範囲に係る構成要件を請求項から削除する場合。

（２）明細書からある内容を削除し、補正後の明細書が当初の明細書および特許請求の記載範囲を超える場合。

（３）当初の明細書および特許請求の範囲にある構成要件の原数値範囲のほかの中間数値を記載されていない。しかし、引用文献に開示される内容が当該発明の新規性および進歩性に影響を与え、または当該要件の原数値範囲のある部分を取ると、発明が実施できない場合、保護しようとする発明の数値範囲が全体的から明らかに当該部分を包括しないように、出願人は具体的な「放棄」方式を通して、上述した原数値範囲から当該部分を排除することで補正する。そのような補正は当初の明細書および特許請求の記載範囲を超えるので、出願人が出願の原始記載内容によって当該要件が「放棄」される数値を取る際に、本発明は実施できない、または当該要件「放棄」される数値を取る際に、本発明が新規性および進歩性を有することを証明できる場合を除き、そのような補正は認められない。

三、審査における具体的な判断基準

審査にかかわる具体的な案件はそれぞれであり、出願書類について補正する際の状況も非常に複雑であり、たとえば、構成要件の増加、削除、変更または改めて総括するなど、さまざまである。現有の法律法規および部門規章に「直接的、一義的に特定できる」判断原則を設けているにもかかわらず、上述の原則は実践操作に操作の可能性を欠き、統一、かつ具体的な審査基準を形成しがたい。

ヨーロッパ特許庁（EPO）が出願書類の補正問題に対する規定および実践経験を参考し、中国特許庁は2009年初に制定した「審査操作規定」（内部審査規範、未公開）に、特許審査実践に新規事項の追加についての具体的な判断方法を紹介した。それらの判断方法は出願書類の補正が当初の明細書および特許請求の記載範囲を超えるか否かの判断に資するが、使用する際にそれぞれ適用できる条件を注意しなければならない。一つの判断方法を用いて新規事項の追加になるという結論を出すと、当該補正は認められるものではないことを確定できる。無論、具体的な案件は常に非常に複雑であり、それらの判断方法は補正が新規事項の追加になるか否かについてのすべての問題を解決できるとは限らない。

次は、出願人がより深く理解するために、具体的な案例を結合して、これらの判断方法を紹介する。

方法 1、直接新規性判断法

当該方法は主に、要件の増加、または情報の補正に適用する。具体的に、直接に明細書、または特許請求の範囲に新しい構成要件を増加し、原の構成要件を変更して新しい構成要件および下位概念を用いて上位概念を代替する変更などである。

具体的な判断方法とは、原の出願の明細書および特許請求の範囲を「引用文献」として、補正後の出願書類と比較し、増加された内容を見つけ出し、「新規性」の判断方法を参照し、増加された内容が当初の明細書および特許請求の範囲に記載された内容に対して、新規性を有するか否かを判断するということである。新規性を有する場合に、新規事項の追加と判断するが、逆に新規事項の追加ではないと判断する。

以下は、案例を結合して「直接新規性判断法」について説明する。

1、新しい構成要件を直接に増加する

「案例 1」

原の出願書類に「センサーにより発光手段が導光手段を通してディスプレー装置までの光の強度を測定して発光量を確定する。そして、IC チップに含まれる保存手段に測定された強度に対応する情報を保存する」と記載している。

補正後の構成要件は「情報保存媒体が上述した発光手段より導光手段を通して、ディスプレー装置から輸出された光量を複数の等級を分けて設定する」ということである。

【案例の結論と示唆】

本案例において、補正後の出願書類は原の出願書類と比較して、新しい構成要件を増加したので、「直接新規性判断法」を用いて新規事項の追加になるか否かを判断できる。

具体的な判断とは、最初に原の出願書類の記載内容を引用文献とし、補正後の構成要件と原の出願書類の記載内容と比較して、増加した内容は「情報保存媒体が光量の等級を設定する機能を有する」

ということを確定し、最後に当該新たに増加した内容は原の出願書類の記載内容に対して新規性を有するか否かを判断する。本案例において、上述の新たに増加した内容が原の出願書類に対して新規性を有するので、新規事項の追加になる。

「案例 2」

原の出願書類に「自転車の自転車のペダル本体はアルミニウム合金で一体成型である」と記載している。

補正後の構成要件は「自転車の自転車のペダル本体はアルミニウム合金で一体成型であり、上述した一体成型とはダイカストである」ということである。

【案例の結論と示唆】

補正後の構成要件と原の出願書類の記載内容と比較して、新たに増加した内容は「一体成型の方法は具体的にダイカストである」ということである。原の出願書類の記載内容を引用文献とし、上述の新たに増加した内容が新規性を有するので、新規事項の追加になる。

2、原の構成要件を変更して新の構成要件になる

「案例 3」

原出願書類に「光束を、順次に第一偏光分光器、第二偏光分光器、一つの分光プリズムを通って、最後に光検出装置に到着する光路のアライメント方法であると記載している。

補正後の構成要件は「光束を、第一偏光分光器、また分光プリズム、第二偏光分光器を通って、最後に最後に光検出装置に到着する光路のアライメント方法である」ということである。

「案例結論と示唆」

補正後の光路のアライメント方法は時間的に前後差のある順序を交換した。原の出願書類に各単独構成要件について記載したが、原構成要件に機構および機能上の順序関係を変更したので、これらの構成要件は新しい発明に新しく組み合わせられ、当初の明細書および特許請求の範囲に記載された方法と比較し、新規性を有するので、新規事項の追加になる。

3、上位概念を下位概念に変更する

「案例 4」

原出願書類に「当該通信装置は通信協議を通して、携帯、PDAなどの移動通信ターミナルに繋げる」と記載している。

補正後の構成要件は「当該通信装置は通信協議を通して、携帯、PDA、GPS に繋げる」ということである。

「案例結論と示唆」

本案例において、「GPS」という補正後の構成要件は、原出願書類に記載された構成要件「移動通信ターミナル」の下位概念である。上位概念の「移動通信ターミナル」が本領域において、GPS、携帯、PDA などを包括できるが、「GPS」そのものが原出願書類に記載されていなかった。下位概念が上位概念の新規性を破壊したので、補正後の当該構成要件は原出願書類に対して新規性を有するので、新規事項の追加になる。

「案例５」

原出願書類に記載される技術内容は「液体材料」であり、実施例

に同時に何種類の具体的、かつ非電気伝導性な液体材料を挙げた。

補正後の構成要件は「非電気伝導性な液体材料」である。

「案例結論と示唆」

原出願書類の実施例に何種類の具体的、かつ非電気伝導性な液体材料を挙げたが、構成要件「非電気伝導性な液体材料」そのものは直接に原出願書類に記載されていなかった。補正後に導入された「非電気伝導性な液体材料」は原出願書類に記載された「液体材料」の下位概念である。下位概念が上位概念の新規性を破壊したので、補正後の「非電気伝導性な液体材料」は原出願書類の記載内容と比較して新規性を有するので、新規事項の追加になる。

方法 2、間接に新規性を判断する方法

原出願書類から構成要件を削除、または原出願書類の下位概念を上位概念に代替する際に、補正後の技術内容が当初の明細書および特許請求の範囲に対して、通常に新規性を有しないので、上述した「直接新規性判断法」はそれらの補正方法により新規事項の追加になるかについて判断するのに適用していない。そのような補正方法は「間接新規性判断法」を用いて判断できる。

1、下位概念を上位概念に変更する

具体的な判断方法とは、当該上位概念が含まれる範囲より下位概念の内容を排除し、上述した「直接新規性判断法」を用いて排除し、残された内容が当初の明細書および特許請求の範囲に対して新規性を有するか否かを判断するということである。新規性を有する場合に、新規事項の追加になると判断するが、逆には、新規事項の追加にならないと判断する。

「案例 6」

原出願書類に「レザー源」と記載されている。

補正後の構成要件は「光源」である。

「案例結論と示唆」

補正後の出願書類は下位概念の「レザー源」を上位概念の「光源」に変更した。「間接新規性判断法」によれば、最初に上位概念の「光源」が含まれる範囲より下位概念「レザー源」を排除し、「非レザー光源」を残す。そして、「直接新規性判断法」を用いて残された内容「非レザー光源」が原出願書類に対して新規性を有するか否かを判断する。「非レザー光源」は原始記載の「レザー源」に対して新規性を有するので、新規事項の追加になる。。

2、構成要件の削除

構成要件にある関係は、協同関係・寄り集まり関係および選択関係と三種類がある。この異なる三種類の関係によって、構成要件を削除するという補正に新しい技術内容を導入したか否かを判断すべきである。

（1）協同関係：削除された要件はほかの要件と協同作用、相互関連、または相互支持という関係を有する場合に、当該要件を削除することによって、原出願書類に記載されていなかった各構成要件による新しい組み合わせが出現してしまうような補正は認められない。

「案例 7」

原明細書に「当該香気印刷層は香水添加剤とあるインクと混合し、

紫外線を照射して形成される」と記載している。

補正後の構成要件は「当該香気印刷層は香水添加剤とあるインクを紫外線を照射して形成される」ということである。

「案例結論と示唆」

削除された「混合順序」は原出願書類に香水添加剤とインクとの相互関係を限定したものである。それを削除した後、補正後の構成要件は香水添加剤とインクとの新たな関係を増加した。たとえば、混合されずに直接に紫外線を照射するなどの技術内容を増加した。それらの新しい技術内容は当初の明細書および特許請求の記載内容に対して新規性を有するので、新規事項の追加になる。

（２）寄り集まり関係：削除された要件はほかの要件と相互に関連、または支持の関係を有しておらず、簡単な寄り集まり関係しかない場合に、下記のような二つの状況によって判断する。

当該要件が原出願に終始に当該発明を実現させるための必須要件として出現する場合に、当該要件を削除することは認められない。

当該要件が当該発明を実現させるための必須要件ではない場合に、当該要件を削除することは認められる。

（３）選択関係：削除された要件は原出願書類に記載された複数の選択可能の要件のひとつであり、それらの要件は同一の範囲に属し、発明に同一の属性を有し、同一の役割を発揮すれば、当該要件の削除は認められる。

「案例 8」

原明細書に「当該金属の材料は銅、鉄、アルミニウムおよびチタ

ニウムからなる」と記載している。

補正後の構成要件は「当該金属の材料は銅、鉄、アルミニウムからなる」ということである。

「案例結論と示唆」

銅、鉄、アルミニウムおよびチタニウムとの間は選択関係であり、選択関係の有する構成要件の一つ、または複数を削除することは認められる。

方法 3：必須要件判断法

必須要件と認められる要件を削除する

当初の明細書に終始に発明に係る必須要件とした独立請求項のある構成要件を、当該独立請求項から削除することによって、請求項に原の出願に記載されていなかった新しい発明が産まれてしまうので、そのような削除は当初の明細書および特許請求の記載範囲を超えたというのである。

また、一つの構成要件に対して、以下の三つの条件を同時に満足できてはじめて、非必須要件と認定できる。

条件 1、原の出願に当該構成要件は必須要件と明示していない。

条件 2、発明が解決しようとする課題によって、当該要件は発明の効果に達成するに不可欠なものではないと判断できる。

条件 3、当該要件を削除し、ほかの要件を補正しなくても、当該要件を削除しなかった際に発明が獲得した技術的効果を実現できる。

「案例 9」

原出願書類に記載された技術内容によって、本発明が解決しようとする課題は「映像間の関連を変更することによって、映像と撮られた映像より生成された二次獲得類の映像とを比較・参考する」ということである。当該課題を解決するために、図像を保存するという順序は処理過程における必須要件である。

補正後の出願書類は原独立請求項の「保存ステップ、すでに属性情報と関連する図像を読み取り、保存する」という構成要件を削除した。

「案例結論と示唆」

削除された構成要件は本発明の課題を解決するための必須要件であるので、当該構成要件は条件 2 を満足していない。それを独立請求項から削除し、請求項に原出願に記載されておらず、上述の「保存順序」を包括しない新しい発明が産まれてしまう。したがって、当該補正は新規事項の追加になる。

四、出願書類の補正にある典型的問題

紹介された前述の判断基準および具体的な判断方法によって、出願書類の補正の大量、かつ具体的な状況を分析し、当該補正が新規事項の追加になるか否かを判断することができる。各種の実際的問題において、典型的特徴のあるものがある。たとえば、間接開示の技術内容に対する認定、出願書類にある明らかなミスの補正、「中位概念」の導入など。それらの問題を処理する際に、通常の判断基準および具体的な判断方法を用いて処理することもあれば、特別な処理方法を用いて処理することもある。以下は、ある案例を結合して、その中にあるいくつかの問題について討論する。

（一）出願書類に間接開示された技術内容に対する認定

「間接開示の技術内容」とは、出願書類の文字に明確に記載されていないが、当業者は本分野の技術知識を結合して出願書類より必然的、かつ唯一に確定できる技術内容ということである。

出願人が出願書類を補正する際に、間接開示された内容を補足すると、それらの内容は同様に原出願書類に含まれる内容であり、その補足とは「隠す」状態から「明確」状態に変更するのみで、その過程に新しい技術情報を増加していないので、新規事項の追加にならない。

補正後の技術内容が間接開示された技術内容に属するか否かを判断する際に、当業者は技術常識または慣用技術手段を結合して判断する。しかし、増加される内容が本分野の技術常識または常用技術手段に属されば認められうというわけではない。本分野の技術常識または慣用技術手段と間接開示された技術内容とは異なる二つの概念であり、両者を区別するポイントとは原の出願書類によって増加された内容の必然性および唯一性を確定するということにある。原の出願書類の記載内容より、増加された内容は技術常識の複数の平行選択肢の一部分であることを推測できるが、複数の選択肢が存在するので、当該増加内容は新規事項の追加になる可能性もある。

以下は、案例を通して非公開の技術内容を補正する際の判断方法を説明する。

「案例10」

原の特許請求の範囲に「<u>車輪</u>が……の折り畳み式自転車である」と記載している。

補正後の請求項は「円形の車輪が……の折り畳み式自転車である」ということである。

「案例結論と示唆」

補正後に補足された構成要件「円形」は直接に原の出願書類に記載されいていないが、当業者は本分野の技術常識によって、自転車の輪は必然的に円形であることが分かり、記載内容によって補足された上述の構成要件は必然性および唯一性を有することが分かる。したがって、補足された構成要件は間接開示された技術内容に属するであり、上述の補正は新規事項の追加にならない。

「案例11」

原の特許請求の範囲および明細書に「部品AおよびBは一般方式で繋げる」

出願人はそれを以下の一種に変更する。

（a） 部品AおよびBは一般方式で繋げる、たとえば、溶接、リベット、ボルト連結。

（b） 部品AおよびBは溶接で繋げる。

（c） 部品AおよびBは繋げる方法として、溶接、リベット、モザイク、釘付けおよびボルト連結の中の一種である。

「案例結論と示唆」

当該技術領域の技術常識によれば、普通の連接方法は溶接、リベット、モザイク、釘付けおよびボルト連結などを含む。しかし、それらの補正方法は原の出願書類の「常識方法」を具体化し、「常識方法」をどの・どれらの連接方式に具体化されても、原の出願書類

に新しい技術内容を導入することになる。たとえば、「溶接」という方式は連接という機能を持つ以外に、たとえば組織を溶接するなど、その自身の性質、または特徴を有する。また、「ボトルで繋げる」という方式は連接という機能を持つ以外に、一般的に分解という特徴を有する。それらの内容は原出願書類に記載されていないほか、技術常識を結合して必然、かつ唯一的に確定できないので、上述したこれらの補正方式は新規事項の追加になる。

「案例 12」

原出願書類に「特許請求の範囲に「高強度、小密度の材料で風船を硬式に作成し、内部の空気を抜いた真空風船にし、当該風船を生じた浮力によって作業気体のいらない空気より軽い航空機である。当該硬式航空機はボール殻を有し、および公式「t=PD/4[σ]（t は殻の厚さ、D は直径、σ は許用応力，P は大気の圧力）を満足している」と記載している。

補正後の構成要件は「高強度、小密度の材料を用いて等強度な構造より航空機を硬式に作成し、内部の空気を抜き、、生じた浮力によって作業気体のいらない空気より軽く、ボール形および非ボール形の風船および飛行船を含む航空機である」ということである。

「案例結論と示唆」

補正後の出願書類に「等強度の機構を採用する」という構成要件を増加した。当該公式 t=PD/4[σ]より、直接に[σ]= PD/4t ということを確定できる。同じ材料 D、同じ厚さ t の円形殻は本分野の周知理論上から言えば、必然的に等強度機構であるので、請求項の補正内容「等強度機構を採用する」というのは記載内容に間接開示された技術内容であり、上述の補正は新規事項の追加にならない。

同時に、補正後の出願書類は「航空機はボール形および非ボール形の風船および飛行船を含む」という構成要件を増加した。本分野において、風船と飛行船ともよく見かける航空機であり、本分野の技術常識に属するが、出願書類にある航空機は必然的に風船、または飛行船とは限らない。したがって、上述の構成要件の増加は原出願書類により唯一、かつ必然的に得られるものではなく、本願の間接開示された技術内容に属さないので、当該補正は新規事項の追加になる。

（二）出願書類にある明らかなミスの補正

出願書類に対する補正または変更は、補正と訂正という二種類に分けられる。

「補正」とは出願書類に対して、ある内容を当初と異なり、出願人が現在採用してほしいものに変更することであり、普通に改善する形で現れる。補正は「前に一歩を進む」ことであり、つまり、出願人が原の出願書類にある方式を採用した後に、現在、異なる新しい方法として出願書類を説明したいことを表している。

「訂正」とは、出願書類を当初より望んでいた方式に戻ることであり、訂正された文章と出願人の原意図と一致である。ある明らかなミスにより、出願人が当初より望んでいた方法の書類を獲得できなかった。訂正の目的は出願人が当初より望んでいた方法によって改めて出願書類を確定するので、訂正は「後に後退する」ものである。

「補正」および「訂正」の理解によって出願人が出願書類への変更は補正に属するか、または訂正に属するかを判断できる。この判断のポイントは当業者が変更前の内容が「明らかなミス」であることを確定できるか否かにあるので、当業者が本分野の技術常識によ

って判断することが必要である。「明らかなミスの訂正」は出願書類をなすべく状態に回復させるのみなので、そのような変更は出願書類に新しい技術内容を導入することなく、普通、新規事項の追加にならない。

以下は、二つ簡単な案例を用いて「補正」と「訂正」を区別し、相応の判断方法を紹介する。

「案例 13」

原明細書に「当該競争用の自転車の車輪は 25m の三つのスポークを有する」と記載している。

補正後の構成要件は「当該競争用の自転車の車輪は 25cm の三つのスポークを有する」ということである。

「案例結論と示唆」

明らかに、当初出した長さは実際の意味がない。当業者は基本的な本分野の技術常識によって「25m」とは明らかなミスであり、「25ｃｍ」こそ出願人が当初説明したかった長さであることを判断できる。したがって、そのような変更は訂正であり、その目的は改めて出願人の原意図を表したので、当該訂正は新規事項の追加にならない。

「案例 14」

当該出願は密封する熱処理炉において、工件を表面化学熱処理の工芸である。その過程とは、第一歩、炉内を低真空にし、炉内の空気または廃気を迅速に排除するために、浸透剤を吸い込み、または注入する。排除しきるために、当該プロセスは繰り返してすることができる。当該プロセスにおいて、炉内の圧力は－0.05～－

0.005MPに維持している。次に、第二歩、第三歩……当初の明細書および特許請求の範囲において、炉内の圧力は－0.05～－0.005MPに維持している。

補正後の構成要件は「炉内の圧力は 0.05～0.005MP に維持している」ということである。

「案例結論と示唆」

最初に、当業者が本分野の技術常識によってそのような変更は補正であるか、訂正であるかを判断する。当初の明細書および特許請求の範囲の記載内容は「最初に炉を低真空にし」、しかし、「－0.05～－0.005MP」は低真空であり、「炉を低真空にし」、「炉に浸透剤を吸い込み、または注入する」ことは繰り返してやれる。そこから、「－0.05 MP～－0.005 MP」という低真空条件において当該発明を実現できることが分かる。当業者は原出願書類の記載が「明らかなミス」に属することは確定できない。したがって、そのような変更は補正に属する。

また、当該補正が新規事項の追加になるかを判断する。当該補正は新しい構成要件「0.05 MP～0.005 MP」を用いて原出願内容の要件「－0.05 MP～－0.005 MP」を代替したので、前述した「直接新規性判断法」によって判断できる。補正後の構成要件「0.05 MP～0.005 MP」は原出願書類に対して新規性を有するので、当該補正は新規事項の追加になる。

（三）「中位概念」の導入

出願人が出願書類を補正する際に、原出願書類のある構成要件に対して新しく総括（または「二次総括」と呼ぶ）することによって、新しい技術情報を導入してしまうような補正は認められない。ある

特別な状況において、原出願書類に上位概念および下位概念の構成要件を同時に記載する。出願人が上位概念が新規性/進歩性を有しないなどの不備を解消するときに、直接に下位概念まで補正し、権利範囲を縮めるのもほしくないので、下位概念について改めて総括し、構成要件を上位概念および下位概念の間にある「中位概念」に補正する。

日本、ヨーロッパなどの国/地域の審査基準において、本分野の技術常識を結合してそのような「中位概念」を分析し、新規事項の追加になるかを確定する。しかし、中国の特許審査において、そのような「中位概念」の権利範囲は原上位概念より小さいが、それが出願書類に新しい技術情報を導入すると考えるので、認められない。

したがって、出願人は出願書類を作成する際に、技術内容のレベルを十分に考慮すべき、技術内容の上位概念、下位概念および可能な中間概念を出願書類に順次に十分に説明し、今後にある可能な補正にさらなる根拠を提供する。

「案例 15」

原出願書類に「<u>反射鏡、プリズム」、「光学部品</u>」と記載している。

補正後の構成要件は「<u>鏡</u>」である。

「案例結論と示唆」

原出願書類に上位概念「光学部品」および下位概念「反射鏡、プリズム」を同時に記載している。補正後の「鏡」は「反射鏡、プリズム」よりいっそう上位であるが、「光学部品」より下位であり、新しい導入された「中位概念」に属する。

前述の「間接新規性判断法」を利用し、「反射鏡、プリズム」を

新しい中位概念「鏡」から排除した後、残される「レンズ、多面鏡、および多角鏡などの鏡」が明細書および特許請求の範囲に対して新規性を有するので、当該補正は新規事項の追加になる。

第六章 正式面接制度

多くの国家(地域)の特許出願の実体審査において、特許出願に対しては、すべて実体審査を行い、しかも書面審査を基本方式として行う。書面審査そのものに不備があるため、審査官は特許出願書類の文字記載を通して発明内容に対する理解が限られる可能性がある場合、または発明内容に対する理解が間違える場合もある。出願人が拒絶理由通知書の書面応答のみを利用して審査官に自分の意見を十分に陳述しにくく、または審査官の誤解を解消する目的に達成できない。書面審査の不備を解消し、審査官と出願人との両方の交流に資するために、多くの国家（地域）の特許庁に補助審査、例えば審査官と出願人との正式面接制度を設置されている。

出願人にとって、正式面接制度を適当に利用し、より直観的、形象的、理解しやすいかつ情報量の多い言葉的交流方法によって、審査官に発明の技術を解釈し、または自分の見解および主張を提出できる。審査官にとって、正式面接制度を利用することは、出願人の協力のもとに発明をより理解し、より直接に出願人に発明に存在する問題を説明できる。正式面接制度は審査官と出願人の重要な交流のプラットフォームとして、実体審査が円滑に前へ進み、審査におけるコストを減少する。

一、日本・米国・ヨーロッパなどの国（地域）における正式面接制度

（一） 日本の正式面接制度

日本の特許審査において、面接は広く採用される手段であり、出願人にしても審査官にしても、この面接制度を歓迎し、利用に慣れている。

日本特許庁（JPO）の「審査基準」において、以下のような正式面接の手続を規定している[16]。

（１）面接のタイミング：日本では、出願人が特許出願に対し、実体審査を要請すれば、面接することができる[17]。実践において、通常は実体審査に行う前に、または拒絶理由通知書を発行された後に、面接を要請する。

（２）面接の要請：面接の要請は出願人より行うこともできれば、審査官より行うこともできる。

出願人が面接を要請した後に、共同な理解を促進し、審査を推進すること、または的確な審査に資するために、審査官は積極的に対応をすべきである。

（３）面接の場所：特許庁庁舎内、または出願人の所在地付近に特許庁側で用意した会場。

（４）面接の内容：面接において、発明内容に対する技術説明、出願に関わる事項を議論できれば、模型の演出もできる。

---

[16]日本「審査基準」第 IV 部分第 6 節

[17]日本特許庁が平成 19 年 11 月 1 日より実施された面接ガイドライン

（５）面接記録：面接の透明性を確保するために、面接の過程および結果を記録し、公開使用のためにその記録を電子書類ファイルに保存することが要求される。

（６）面接後の手続き：拒絶理由通知書の応答期間内で面接を行った場合に、出願人が面接記録に記載されている結果に基づいて拒絶理由通知書を応答する。

(二)米国の正式面接制度

審査を促進するために、米国特許商標庁（USPTO）は出願人に審査官との面接を奨励する。

USPTO の特許審査便覧（MPEP）は面接について下記のように詳しく規定している。

（１）面接のタイミング：一回目の拒絶理由通知書を出す前に、未審決出願の権利化問題の議論は禁止されている。ただし、当該出願を引き続き申請するか、差替出願をするか、または審査官がそうすることによって審査を促進できると判断する場合を除く。また、最後の拒絶理由書を出した後、審査官が要請する以外に、正式面接を行うことはできない。

（２）面接の要請：面接の要請は出願人より行うこともできれば、審査官より行うこともできる。

（３）面接の時間と場所：いかなる場合においても、特許商標庁の仕事時間内に特許商標庁舎内で行わなければならない。

（４）面接の内容：未審決出願に関わる事項、またはほかの事項。また、模型演出も可能である。

（５）面接記録：面接を行う限り、面接記録を書かなければならない。

（６）面接後の手続き：審査官との面接により審査が再開される場合に、出願人が面接中に有利な答弁理由としての書面意見を全部提出すべきである。面接は拒絶理由通知書の応答に替えることができない。

(三)ヨーロッパの正式面接制度

　ヨーロッパの特許審査に二つの面接制度がある。一つは非正式プロセスとしての面接であり、もう一つは正式プロセスとしての口頭審理である。

１、非正式プロセスとしての面接制度

非正式プロセスとしての面接制度について、ヨーロッパ特許庁（EPO）はヨーロッパ特許出願基準において下記のように詳しく規定している。

（１）面接のタイミング：実体審査の段階に進んではじめて、面接を行うことができる。

（２）面接の要請：面接の要請は審査官より行うこともできれば、出願人より行うこともできる。出願人が面接を要請する場合に、審査官は議論をしても有利な効果を得ないと判断する以外、面接の請求を同意すべきである。

（３）面接の内容：不明確な説明を明確させ、不確定性を解決し、または細かい問題を明確することによって出願を促進するなどについて議論できれば、重要な問題、例えば新規性・進歩性や補正に新しい内容を導入するか否かについても議論できる。

技術上に関連する複数の特許出願について、同時に面接することが可能である。

（4）面接記録:面接を行う際に、議論の内容を記録すべきである。

面接において、不明確な説明を明確させ、不確定性を解決し、または細かい問題を明確することによって出願を促進するなどについて議論する場合に、通常審査官は議論の内容および達成された結論、または同意された補正の覚書を作成すれば十分である。しかし、重要な問題を解決するための面接を行う場合には、出願書類により全面的な議論内容の覚書を作成すべきである。出願人は、達成されたすべての一致意見が審査チームのほかのメンバーによって審査されなければならない、ということを銘記すべきである。

（6）面接後の手続き：面接記録は常に次の行動が、出願人によって行われるか、または審査官によって行われるか、ということを明示しなければならない。

２、口頭審査プロセス

正式プロセスとしての口頭審理は、ヨーロッパ特許公約（EPC）第116条によって規定されている。

（1）ヨーロッパ特許庁が必要と判断する場合、または審理において一方さえ要請を行う場合に、口頭審理を行う。しかし、ヨーロッパ特許庁は同一部門、同一当事者、または同一主題案件に対する口頭再審理を拒絶できる。

（2）しかし、出願人が要請を行った後に、受理処は必要と判断する場合、またはヨーロッパ特許出願が拒絶されると予想した場合に、口頭審理を行うべきである。

（３）受理処や審査部、または法律部の口頭審理は公開に行うべきではない。

（４）ヨーロッパ特許出願が開示され、又は異議部を言及した時、審理を行う部門は公開審理が出願人に不公平な不利な結果を齎すかについての決定を下していない場合、申訴委員会と拡大申訴委員会の口頭審理は、審決を下すことを含め、公開に行うべきである。

口頭審理は face-to-face の審理であり、出願人が審査官に対して直接に意見を陳述し、口頭審理における主要状況、または当事者の陳述および現地審理の結果などを記録する。

二、中国特許審査の正式面接制度

特許出願件数が年々増えている増えることや中国特許庁（SIPO）が審査品質、審理期限に対する要求が向上することにつれて、審査官が実体審査を行うプレッシャーも重くなっている。このような状況において、審査官と出願人との交流を強化し、実体審査を円滑に進むことはとりわけ重要だと思われる。したがって、中国特許審査の実践において、正式面接は利用される頻度が増えつつあり、注目すべくものになってくる。

（一）中国正式面接制度の基本的な規定

中国特許制度において、出願人が審査官との正式面接を要請できる。場合によって、審査官も出願人に正式面接を要請できる。そうすることによって、実体審査の流れを促進する。中国の審査基準には正式面接について、具体的に下記のようなことを規定している。

（１）面接のタイミング：一回目の拒絶理由通知書を発行された後に、面接を要請することができる。

（２）面接要請の提出：出願人は拒絶理由通知書を応答している間、または応答した後に、面接を要請できる。または、審査官は審査の必要に応じて出願人に面接を行うことを要請できる。

（３）事前約束：審査官から面接の要請にしても、出願人よりの要請にしても、予め約束すべきである。面接通知書または電話を通して、面接の内容や時間や場所を確認できる。

（４）一般的に、面接の日時が確定された後には変更できないが、変更しなければならない場合は前もって相手に通知すべきである。出願人が正当な理由がないまま面接に参加しない場合に、審査官は二度と面接を手配しなく、書面の方式を通して引き続き審査をすることができる。

（５）面接に提出した新しい書類：審査官または出願人が面接に提出しようとする新しい書類は、事前に相手に送付しなければならない。

面接において、出願人は新しい書類を提出したが、面接の前に審査官がそれらの書類を受け取らなかった場合に、審査官は面接を中止することができる。

（６）面接の場所：面接は特許庁が指定した場所で行うべきであり、出願人がほかの場所で出願にかかわる問題について、審査官と面接を行うことは禁止される。

（７）面接の出席者

審査官側：①面接は審査を担当している審査官によって主催されるべきであり、必要に応じて、経験豊富なほかの審査官に協力を求めることが可能である。②実習審査官が主催する面接において、指導

者としての審査官も参加しなければならない。

出願人側：①出願人が特許代理機構に委託する場合に、代理人は面接に参加しなければならない。また代理機構に委託する場合に、出願人が代理人と一緒に面接に参加することができる。②代理機構に委託していない場合に、出願人は参加すべきであり、出願人が会社である場合に、当該会社に指定されたメンバーが参加する。③発明者は出願人に指定され、または委託された場合に、代理人と一緒に面接に参加できる。または出願人が代理機構に委託していない場合に、出願人の委託を受け、出願人の代わりに面接を参加することもできる。④面接に参加する出願人または代理人の人数は基本的に2名を越してはならない。

（８）面接の記録：面接が終わった後に、審査官が面接記録を記入すべきである。面接記録は特許庁の指定用紙を用いて１式２部作成し、審査官と面接に参加した出願人（または代理人）が署名または捺印をした後に、一部は出願人に渡し、一部は出願の書類ファイルに入れる。

通常、面接記録において、議論された問題、結果、または同意された補正の内容を明記しなければならない。

（９）面接記録の効力：面接記録は出願人の正式書面応答または補正の代わりになることはできない。面接において、両方が補正について一致の意見を達成したとしても、出願人も改めて正式な補正書類を提出しなければならない。審査官が代わりに補正することはできない。

（１０）期間の監督：面接後、出願人が改めて補正書類を提出する、または書面意見を陳述する場合、①原定の応答期限に対する監督が存在し続く場合に、当該応答期限は面接によって変われることなく、

または状況に応じて一ヶ月延長することができる。②原定の応答期限に対する監督が存在しない場合に、審査官は面接記録に補正書類、または意見書の期限を改めて指定すべきである。

提出される補正書類、または意見書は拒絶理由通知書の応答と見なされる。出願人が期限内で応答しない場合に、当該出願は取り下げることと見なされる。

（二）中国正式面接制度とほかの国（地域）との比較

日本特許庁や米国特許商標庁、ヨーロッパ特許庁と類似し、中国特許庁は正式面接制度に対する規定が比較的に全面であり、面接のタイミング・場所・出席者・面接内容・面接記録および面接後の後続きなどについて規定している。

しかし、ほかの国（地域）に比較し、中国特許庁が正式面接制度に対する規定は不十分なところも多い。特に正式面接が後続のプロセスに対する効力についてより全面的な規定が欠いている。まず、「審査基準」において、正式面接と公聴原則との関係を明確的に指摘しておらず、すなわち、正式面接における審査官の指摘は拒絶査定の依拠とする事実、理由および証拠の合法的公知手段になるかどうか明確に規定していない。「審査基準」において、正式面接と禁反言の原則との関係についても明確されておらず、すなわち、正式面接における出願人の意見は禁反言の原則の根拠として後続のプロセスに影響するか否かも明確的に説明していない。そのほか、正式面接後の期限の監督について、中国特許庁は規定の操作可能性を増加するために、現行している特許審査システムを改善すべきである。

三、中国正式面接制度の実践操作

(一)中国正式面接の操作の流れ

　中国正式面接制度の実務操作において、面接プロセスは進展する時間の順序に沿って、主に下記の段階を含める。

１、面接要請の提出

一回目の拒絶理由通知書を出した後、審査官と出願人とも面接を要請することができる。しかし、出願人より面接を要請される場合に、審査官は面接を行うか否かという決定する権利を持っている。この場合、審査官が面接を通して有利な目的に達成できると考えれば、出願人より提出された面接要請を同意するが、逆に、審査官は面接要請を拒絶することができる。

実践において、出願人が外国人である場合に、面接は出願人が委託する中国の代理人より要請される。外国の出願人が代理人を通して面接を要請し、しかも面接に参加することを要求する場合に、当該審査処の処長、または部長の許可を得なければならない。

２、面接要請の同意

審査官が面接を要請する場合にも、出願人が面接を要請する場合にも、面接を要請した後に、相手が面接を同意すれば、電話などを通して連絡を取ることができる。

この間に、審査官または出願人が面接に提出しようとする新しい書類は、予め相手に渡すことができる。

３、面接

審査官と出願人の両方は面接について一致の意見に達した後に、予

め約束した時間に特許庁が指定した場所で面接を行う。

両方が挨拶の後に、一般的に身分を確認する。審査官側において、面接を主催する審査官が勤務証明書を呈示し、協力する審査官がいれば、主催する審査官によって紹介され、勤務証明書を呈示されるべきである。出願人側において、代理人が出席する場合に、勤務証明書を呈示するが、出願人によって委託された、または指定された方、または発明者が出席する場合に、出願人よりの委託書を呈示されなければならない。

面接期間中において、両方が面接内容について議論を行う。面接内容について、「審査基準」に明確的に規定していない。実践によって、面接に議論できる内容に関して、特別な制限はないということである。明細書の公開が十分であるかどうか、新規性・進歩性・単一性に関する問題、補正は新規事項の追加になるかどうかなどの重要事項について議論できれば、ほかに例えば権利範囲が明確であるか否かなど非重要事項についても議論できる。一般的に、特許出願に関する内容であれば、議論はできる。

４、面接後に出願人の意見書の提出

面接において、面接後に出願人が意見書を提出することは必要な手続ではない。

面接が拒絶理由を応答した後に行い、しかも面接中に新しい答弁理由が提出されなかった場合に、出願人は面接に対する意見書を提出する必要はない。

面接が応答書を提出した後に行う場合に、面接中に新しい答弁理由、出願書類に対する補正などが提出された場合に、出願人は面接に対する意見書を提出する必要がある。

面接が応答書を提出する前に行う場合に、出願人が拒絶理由通知書および面接に対する意見書を提出することができる。

上記のことに基づいて、審査官は関連する特許出願に対して引き続き審査を行う。

(二)典型案例

次は、正式面接に関する規定および具体的な操作流れをより理解するために、実際の案例を通して見てみよう。当該案件において、正式面接の流れおよび操作方法に注意を払うので、当該出願そのものに関する内容を省略する。

「案例」

当該案例において、日本某医薬企業 A 社は 2004 年 7 月に PCT を提出し、2006 年 1 月に中国に入り、実体審査を要請した。

2007 年 10 月に SIPO が当該案例に対する一回目の拒絶理由通知書(OA1)を出した。OA1 の正文において、審査官は当該特許出願の明細書が公開不十分であると指摘した。

2007 年 12 月に、出願人は電話を通して審査官に面接を要請し、本願が十分に公開しているという理由を説明したいという希望を直接に審査官に出したが、審査官は同意しなかった。

2008 年 5 月に、出願人が一回目の拒絶理由通知書の意見応答を提出し、出願人が先行技術を結合して当該特許出願の明細書が十分に公開していることを説明した。

2008 年 12 月に、SIPO が当該案例に対する二回目の拒絶理由通知書(OA2)を出した。OA2 の正文において、審査官は先行技術を結

合しても当該特許出願の明細書がまだ公開不十分であると指摘した。

2009年5月に、出願人は二回目の拒絶理由通知書に対する応答を提出した。

その後、出願人が中国の特許代理人を通して、電話で再び面接を要請し、当該特許出願の出願人代表（日本籍）も直接に面接に参加したいということであった。努力と交渉を重ね、最終的に案件を担当する審査処の処長が面接の要請を同意した。面接の資料を準備するために、両方は面接の前に、電話を通して交流し、正式面接に議論しようとする焦点問題を確定した。

2009年9月に、当該特許出願の出願人代表、代理人および案件を担当している審査官が特許庁の会議室で正式面接を行った。当該の面接において、恒例の身分確認をした後に、両方は当該出願の明細書が十分に公開しているか否かについて詳しく議論した。面接の後に、審査官は面接で議論したすべての内容を面接記録に整理し、出願人の確認を得てから、両方が署名・捺印をした。

出願人がすでにOA2に対して意見応答をしたゆえに、応答期限の問題は存在していない。審査官は面接における議論結果に応じて引き続き当該特許出願を審理することを示した。

(三)中国の正式面接実務に存在する問題

正式面接制度そのものは審査の進行に資するが、「審査基準」の規定における数多くの制限および実務操作において、審査官が面接要請に対する同意基準が比較的に厳格であるので、中国の正式面制度の実務操作に数多くの問題が存在しており、審査官と出願人との交流のために改善すべきところがたくさんある。上述した案例を参

考として、その代表的な問題は主に下記のように思われる。

１、審査官が面接を要請しない

実践において、審査官が自主的に面接通知書を出すのはまれである。審査に疑問がある場合に、普通電話を通して出願人の代理人と連絡を取る。その原因として、①面接通知書を出すと、審査官または特許庁が時間の期限を監督しなければならないので、後続きは比較的に複雑であり、操作に不便である。②出願人が外国人である特許出願案件に対して、出願人が面接に参加する希望がある場合、面接の要請は審査処の処長または部長の同意を得なければならないので、同意の手続きは複雑である。③面接する際に、出願人が新しい書類を提出する可能性があり、それによって審査官の仕事が増えることになる。④審査官がそれらの問題が面接を通して解決する必要がなく、出願人の代理人または出願人と電話で交流することで解決できると考える、などが取り上げられる。

２、審査官が面接要請を同意しない

一方、出願人が適当なタイミングで面接を要請したにもかかわらず、審査官は面接が必要であるか否か、面接の手続きが複雑であるか否か、新しい書類に関わるか否かを総合的に考え、面接の要請を同意しない場合も多い。審査官が面接の要請を同意するか否かに対する自由裁量権が割と大きい。

出願人が拒絶理由通知書を応答する前に面接を要請する場合に、出願人が予め審査官と連絡を取り、指摘された問題、または出願人が説明しようとする理由について審査官と交流すれば、ある程度に面接が受け取る可能性を高める。

出願人が拒絶理由通知書を応答する間に、または応答した後に、

面接を要請する場合、応答意見においてすでに比較的に詳しい説明をすれば、面接要請が審査官に受け取ることに資する。

また、出願人が適時に電話を通して審査官と交流をし、しかも、詳しい交流をすることができる。そうすることによって、審査官が面接要請を同意することや、審査官が発明内容を了解し、審査プロセスが出願人の望んだ方向へと進むことに資する。

以上の案例において、出願人は一回目の拒絶理由通知書を応答した後に、一回目の面接を要請し、審査基準に面接を要請するタイミングという要求と完全に一致するが、審査官は当該要請を同意しなかった。

同様に、当該案例において、出願人が二回目の拒絶理由通知書を応答した後に、二回目の面接を要請した。当該の面接を要請するタイミングも審査基準の規定と一致した。当該出願の出願人代表も面接に参加し、しかもその代表が日本人であるゆえ、当該案件を審理する審査官は要請を同意する権利がないため、当該面接要請を審査処処長に提出した。努力を重ねたうえ、最終的に処長は面接請求を同意した。

3、関連規定の改善が期待されている

現行の特許法律法規において、面接に関連する規定、例えば審査基礎、、公聴原則和禁反言の原則などが欠いている。

（1）審査基礎

面接の中に提出した新しい書類が審査基礎になれるか否かについて、審査基準に明確に規定していない。

このような新しい書類は審査基礎になることができないが、当該面

接の基礎として理解すべくと私たちが理解している。無論、包袋に入れなければならない。

(2)公聴原則

「審査基準」によると、公聴原則とは、実体審査において、審査官が拒絶査定する前に、証拠として用いられた事実、理由および証拠に対して意見を陳述する機会、または出願書類を補正する機会を出願人に少なくとも一回を与えると規定しているということである。つまり、審査官が拒絶査定する際に、拒絶理由になる事実、理由証拠はその前の拒絶理由通知書の中に書かれ、すでに出願人に通知しなければならないということである。

しかし、面接において、審査官が提出した新しい事実、理由または事実は今後の拒絶査定する際の合法的な通知手段になれるか否かについて、「審査基準」に明確に規定されていない。したがって、審査官が面接に提出された新しい事実、理由または証拠に基づき、相応な拒絶理由通知書を出していない場合、出願人が新しい内容について意見を陳述するか否かも悩む。

当該規定によると、審査官が面接において提出された新しい事実、理由または証拠に基づき、相応な拒絶理由通知書を出していない場合に、出願人が直接に意見を陳述すると、「審査官が拒絶査定する前に、拒絶に証拠として用いられた事実、理由および証拠に対して意見を説明する機会、または出願書類を補正する機会を出願人に少なくとも一回を与える」という規定に合致するようであるが、「、審査官が拒絶査定する際に、拒絶理由になる事実、理由証拠はその前の拒絶理由通知書の中に書かれ、すでに出願人に通知しなければならない」という規定には合致していない。この問題について今後の法律法規によってより明確に規定することを期待している。

（3）禁反言の原則

中国の特許法律法規において、禁反言の原則について明確に規定していない。しかし、特許侵害紛争案件を処理する際に禁反言の原則を利用した裁判所や特許行政部門もある。

面接において、出願人が発明内容についての解説は当初の出願に記載された範囲を超え、または出願人がある内容について限定、排除または放棄された説明が審査官に同意を得たが、それらの解説は出願人より書面の意見によって提出されなかった場合に、禁反言の原則を利用できるか否かについて、明確的に規定していない。

私たちの理解として、面接において、出願人が発明内容についての説明が当初の出願が記載した範囲を超えるとしても、そのような説明は審査基礎になれないため、この場合は禁反言の原則に適していないと考えている。

また、私たちの理解として、面接において、出願人がある内容について限定、排除または放棄された説明が審査官に同意を得たが、それらの説明は出願人より書面の意見によって提出されておず、しかも出願人が後続きのプロセスに再び限定、排除または放棄後の内容を導入する場合に、たとえば面接記録に出願人が面接にそのような解釈をしたと表明できる明確的な証拠がある場合、禁反言の原則は適用できるが、そのような証拠がない場合、禁反言の原則は適用できない。

第七章　電話面接制度

多くの国（地域）の特許審査において、特許出願に対しては実体審査制を採用し、かつ書面審査を基本審査方法として採用している。書面審査の方法そのものに不備が存在するため、出願人が書面応答のみで自分の意見を十分に審査官に説明できなく、または審査官の誤解を解消するという目的に達成できない。一方、審査官は発明内容に対する理解が限られている可能性があるので、書面通知書のみで、快速的、かつ簡単に出願人よりある問題の解釈と説明を得られない。書面審査方法の不備を補い、審査官と出願人との交流に資するため、多くの国（地域）の特許庁は補助審査方法、例えば審査官と出願人との電話面接制度を設置している。

出願人にとって、電話面接を適度に利用することは、より直観的、形象的、かつ理解しやすく、情報量も多い言葉交流方法を通して審査官に発明内容を解釈し、自分の見解と主張を提出できる。そのほか、審査官と出願人は電話で事務的問題、ないし実質的問題について議論や約定を行い、次の活動方案を議論または制定するもできる。電話面接制度は審査官と出願人との交流のプラットフォームとして、実体審査のプロセスが円滑に前に進み、審査におけるコストを減少する。

一、日本、米国、ヨーロッパなどの国(地域）における電話面接制度

(一)日本の電話面接制度

日本特許庁（JPO）の「審査基準」に電話面接を規定している[18]。

実体審査において、審査官と出願人が電話を通して議論できる問題について、主に下記のようにまとめる。

（１）「補正理由など」が説明不十分の状況を取り扱うことにおいて、補正理由の説明が不十分または補正理由を解釈する必要な材料が不十分であるため、審査官は誤訳された補正内容が適当か否かを確認できない（つまり、誤訳を補正することは新規事項の追加になっていない）場合、審査官は電話を通して出願人の解釈を要求することができる。

(二)米国の電話面接制度

審査を促進するために、米国特許商標庁（USPTO）は出願人に審査官との電話面接を奨励する。

USPTO の特許審査手続便覧（MPEP）は電話面接について非常に詳しく規定しており、下記のようにまとめることができる。

(1)電話面接のタイミング：一回目の拒絶理由通知書を出す前に、未審決出願の権利化問題の議論は禁止されている。当該出願は引き続き申請するか、差替出願をするか、または審査官がそうすることによって審査を促進できると判断する場合を除く。したがって、審査を促進するために、電話と通して問題を議論することにおいて、USPTO は審査官に相当大きな自主権を与えている。

(2)電話面接要請の提出：電話面接の要請は出願人より提出されることもできれば、審査官より提出されることもできる。

---

[18] *日本「審査基準」第Ⅳ部分第６節*

(3)電話面接の時間：いかなる状況においても、電話面接は特許商標庁の仕事時間内に行わなければならない。

(4)電話面接の内容：電話面接において、審査官は出願が権利付与の要件に合致させるために、非重要で、受け入れやすい補正意見を提案することができる。比較的に重要な問題または提案について、出願人に提出された問題に対してより多くの時間を与えるために、審査官は電話において簡単に述べ、改めて時間を決めて通話、電子メールまたは face-to-face 面接を提案することもできる。

(5)電話面接の記録：電話面接を行う際に、面接記録をしなければならない。

電話面接が出願人より要請される場合に、審査官の同意を得てから記録をす　べきである。出願人が OL-413A 表を用いて記入した面接記録は審査官より検査される。不合格であれば、一ヶ月以内で補正するようと出願人に通知するが、応答しない場合は出願を放棄することと見なされる。

電話面接が審査官より提出される場合に、審査官が PTOL-413B 表を記入する。

(6)電話面接が通知書に変更すること：出願人が最後でない拒絶理由通知書に対する補正が不完全であれば、当該最後でない拒絶理由通知書を応答する期限（37CER 1.136(a)による期限を含め）が十分である場合に、審査官は出願人に対し、残される応答期限内に省略された部分を提出しようと簡単に注意し、放棄を防止する。必要に応じて、当該通知書は電話を通して出されることができるが、そうする場合には簡単な面接記録を作成し、当該通知書の記録を提供するために、簡単な記録を包袋に入れるべきである。

(7)電話面接後の手続き：審査官との電話面接によって審査を再開することが要請される場合に、出願人が電話面接における反論理由に資するすべての書面意見を提出しなければならない。電話面接は拒絶理由通知書の応答に代わることはできない。

(三)ヨーロッパの電話面接制度

ヨーロッパ特許庁（EPO）のヨーロッパ特許審査基準に電話面接について詳しく規定し、以下のようにまとめることができる。

（１）電話面接のタイミング:実体審査の段階に入ってはじめて、電話面接を行うことができる。

（２）電話面接の提出：電話面接の要請は審査官より提出されることもできれば、出願人より提出されることもできる。

（３）電話面接の内容：

①重要な問題：審査官は電話を通して重要な問題を議論する場合、通常のプロセスとは、審査官が議論しようとする特許出願の出願番号を出願人に告知し、指摘された時間内で電話を掛け直すようと要求する。つまり、電話面接は重要な問題を議論できるが、出願人に十分な考慮時間を与えるべきである。

②小さな問題：二次審査によって出願が権利を付与される見込みが高いことを示されるが、解決しようとする小さな問題がある場合に、電話を通してより快速的に解決できる。

③不備通知：二次審査によって出願人が応答において重要な拒絶理由をすべて解決しなかったことを判明された場合に、出願人の注意を引き起こすために、例えば、電話を通して出願人に不備を告知すべきである。

（4）電話面接の記録：電話面接を行う際に、提出された理由および議論の事項、または達成された一致の意見を記録しなければならない。また、一致意見に達成できなかった事項をも記録し、出願人が行った反論を総括すべきである。

（5）電話面接後の手続き：電話面接の記録は常に次の行動が出願人より行われるか、または審査官より行われるかを明示しなければならない。

二、中国特許審査における電話面接制度

特許出願の件数が年々増えることや中国特許庁（SIPO）が審査品質、審理の期限に対する要求が向上することによって、審査官が実体審査を行うプレッシャーも増えてくる。このような状況の中に、審査官と出願人との直接な交流を強化し、実体審査を円滑に進むことがとりわけ重要だと思われる。

正式な書面審査意見と比較し、電話面接制度の優位性は言うまでもない。審査プロセスを節約すること、審査官と出願人とのコミュニケーションをすること、または出願人が審査官の意見をよりよく理解し、補正の方向を明確することなどに資する。このような状況において、電話面接の利用頻度も増えつつあり、審査のプロセスを有力に促進できる。

（一）中国電話面接制度の基本規定

総じて言えば、中国特許法律法規に電話面接についての規定は簡単である。具体的には、「審査基準」の第二部分第八章第 4.13 節に下記のような内容を規定している。

「審査官は出願書類に存在する問題について出願人と電話面接を

できるが、電話面接は重要でない、しかも誤解しない形式上の不備に関わる問題の解決に適用する。審査官は電話面接の内容を記録し、それを包袋に保存すべきである。電話面接に審査官が同意した補正内容について、出願人は補正された書面書類を正式に提出し、審査官はその書面補正書類によって審査結論を出すべきである。

審査官が電話面接において同意した補正内容は本章 5.2.4.2 節[19]および第 6.2.2 節[20]に論述されていることに属する場合に、審査官はこのような明らかなミスを職権によって補正できる。

（二）中国電話面接制度とほかの国（地域）との比較

ヨーロッパ特許庁および米国特許商標庁は電話面接の使用範囲・効力・後続きについて詳しく規定している。

それに比較して、中国特許庁は電話面接に対する規定が非常に簡単であり、多くの方面を規定しておらず、その使用範囲を厳格に限定しているゆえ、実務操作にたくさんの不便をもたらした。

三、中国特許電話面接制度の実践

（一）中国電話面接の応用状況

「審査基準」に電話面接の応用状況について非常に厳格に限定されているが、実践において、電話面接の応用が増えつつあり、応用

[19] 中国「審査基準」第 2 部分第 8 章第 5.2.4.2 節：通常、出願に対する補正は出願人が正式書類により提出される。出願書類における個別の文字、表記を補正、または増加、削除すること、発明名称または要約に存在する明らかなミスに対して、審査官は職権によって補正され、出願人に通知する。また、補正する際に、万年筆、またはボールペンを用いて明確に補正をし、鉛筆を用いて補正してはならない。

[20] 中国「審査基準」第 2 部分第 8 章第 6.2.2 節：特許権を付与する旨の通知書を出す前に、審査官は付与しようとする書類に対し、職権により下記のように補正できる。（1）明細書：明らかに不適当な発明名称および/または発明が属する技術分野を補正する。誤字、間違えた符号、標記を補正する。明らかに間違えた用語を補正する。明細書の各部分が漏れたタイトルを増補する。図面に不必要な文字説明を削除する。（2）特許請求の範囲：誤字、間違えた符号、図面標記を補正し、図面に括弧を増加する。ただし、請求範囲の変化を起こすような補正は、職権により補正される範囲に属しない。（3）要約：要約における不適当な内容および明らかなミスを補正する。

範囲が拡大し、すでに「審査指南」に限定されている範囲を超えている。

1、実体審査において

「審査指南」に電話面接が実体審査における非重要かつ誤解しない形式上の問題の解決のみに適用することと限定されているが、実際の実体審査において、電話面接によって解決できる問題はその範囲に限らない。

現在の特許審査実践において、審査官と出願人が実質的問題を電話面接をすることはよくある。議論された実質的問題は請求項が不明確であり、補正が新規事項の追加になること、新規性・進歩性・単一性および明細書の公開不十分問題、請求項が明細書のサポートを得られていないなどの問題を含める。

その可能な理由は下記のようにまとめる。

①現在審査官の審査任務が多く、審査しようとする特許出願案件の数が多く、一人当たり毎年約 93－108 件であり、しかもすべての案件が審査期限が設けられる　ので、審査官は規定されている審査期限内に作業することが要求される。審査官が審査プロセスを節約し、審査スピードを加速させるために、電話を通して出願人と議論をする。

②出願人は拒絶理由に対する応答が審査官に受け入れることに対して不確定である場合に、審査官の具体的な考えを了解し、それに応じて拒絶理由を応答するために、出願人は常に予め審査官と電話面接を行う。

③出願人が拒絶理由を応答した特許出願に対して、審査官は当該

出願が権利を付与される見込みが高いと判断するが、出願人の応答意見説明が明確的かつ完全ではなく、または不備が解消されなかった場合は、審査官が電話を通して出願人と交流をすることができる。

2、不服審判において

電話面接の適用範囲の拡大は、また下記のようなことに現われる。「審査基準」に不服審判において電話面接を使用できることを直接に規定されていないが、近年、不服審判において審判官も電話を通して出願人と交流するようになってきた。

口頭審理を採用していない不服審判案件に対して、基本的に書面審理を審査方法として利用している。以前、不服審判の審判官は出願人と電話を通して交流することがほとんどなかった。不服審判の審査官が必要と考えれば、直接に不服審判通知書を出す。

近年、中国特許庁が実体審査に対する要求が高まることによって、拒絶された特許出願も増えてくる。したがって、不服審判を請求され、不服審判の仕事の量も劇的に増えてくる。また、現在、不服審判案件に対する審判期間の短縮が要求されるので、不服審判の審判官が単位時間の作業量が増えてしまう。規定されている審理期間内で案件を審決させることを保証するために、現在、不服審判の審判官も常に電話を通して出願人と連絡を取る。

その可能な理由が下記のようにまとめる。

①不服審判通知書を出さらず、代わりに電話面接をすることは、不服審判通知書の発行および応答がかかる時間を節約できる。

②不服審判通知書を出したとしても、出願人がその不服審判通知

書を応答することによってすべての問題を解決するとは限らない。拒絶査定を取り消す見込みのある不服審判案件に対して、審判官は再び不服審判通知書を出す必要があるので、一層時間がかかる。

③電話面接を通して審査官はより明確的に現在の不服審判案件に存在する問題を説明でき、出願人の理解と応答に資する。

つまり、現在の中国特許不服審判実践において、電話面接の応用も増えつつある。

（二）中国電話面接実務に存在している問題

電話面接が中国特許審査における応用は向上しつつあるが、その応用範囲は「審査基準」に規定されている範囲を超え、すでに審査官および出願人が十分使用しなれている方法になっている。しかし、中国の特許法律法規が電話面接に関する規定が簡単すぎるので、多くの方面において規定すらしておらず、実践にもたくさん問題が出てくる。出られる可能な問題を減少するため、私たちの経験として、電話面接の実践操作において下記のような方面を注意すべくと考える。

1、電話面接を行うタイミング

「審査基準」において電話面接のタイミングを明確に規定されていない。私たちの経験として、電話面接は審査官が一回目の拒絶理由通知書（OA1）を出した後に行うのが一番であると考える。OA1において、審査官は拒絶理由を具体的に説明し、また拒絶理由は出願人に当該出願に存在する問題を明確に認識させるような明確かつ具体的ものでなければならない。通常、OA1 において、審査官は出願の実体上および形式上におけるすべての不備を記載しなければならない。

したがって、審査官にとって、OA1 の前に電話を通して実質的問題を議論すれば、全面的かつ詳細的に拒絶理由を説明するという一環を欠けることになり、審査全体に対して不利である。出願人にとって、現行の中国特許審査のモデルのもとに、OA1 を出す前に、出願人が自分の特許出願が具体的にどの審査官が担当しているかを普通に分らないことである。また、審査官の拒絶理由について、例えば、新規性と進歩性に関わる拒絶理由は審査官が先行技術を検索する上で出したものであるので、OA1 を出す前に審査官と電話面接をすることは、特許出願に存在可能な実質的問題、例えば新規性と進歩性などに対し、実際の意味を持っていない。

また、OA1 を出す前に、形式上の問題について電話面接をすることは、審査官にも出願人にも受け入れやすいが、それは、出願人が自分の特許出願がどの審査官が担当しているかを分からず、審査官が自主的に電話面接を出した場合のみに適用する。しかし、大多数の特許出願は審査において実体問題に対して疑問があるので、OA1 を出す前に、実質的問題のない出願を除き、形式上の問題を解決してもさほど意義がないのである。

2、電話面接の内容範囲

「審査基準」に電話面接が非重要的かつ誤解しない形式上の不備に関わる問題に適用すると規定しているが、前述したように、実践において電話面接の使用範囲は遠くこの範囲を超えている。

私たちの経験として、電話面接の内容は基本的に実体問題および形式上の問題など出願に関わるすべての問題を含めることができる。

有効な交流の手段として、電話面接を通して、出願人と審査官が特許出願の実質的問題について深く議論でき、両方が自分の意見と

主張を十分に説明し、実質的問題に認定された事実と理由について十分議論し、両方が一致の意見にも達しやすい。

また、電話面接を通して、形式上の問題についても、出願人と審査官も一致意見に達しやすい。

3、電話面接記録

実践において、電話面接の応用が比較的に自由である。審査官と出願人が電話面接を行う際に、審査官が普通電話面接の内容を記録しない。したがって、審査官が電話面接に達成された問題について反言を出されば、出願人が普通そのような結果を受け止めにくい。

審査官と出願人が電話を通してすでにある問題に対する意見、特に補正について一致を達成した場合に、出願人は電話面接に基づいて意見書、または補正された書類を提出するが、審査官はこのような陳述、または補正を受け取れない場合がしばしばある。原因として、電話面接の際に審査官の考えが不完全である可能性、または新規事項追加に対する審査が厳格であることにも関わると考えられる。

4、電話面接後に出願人が意見書の提出

電話面接において、議論後に出願人が意見書を提出することは必要な手続きではない。

電話面接が単純に事務的交流であり、権利範囲に実質的影響のない内容であれば、電話面接の後に、一般的に出願人は意見書を提出しない。

電話面接において、出願人の反論が権利範囲に実質的影響のある内容であれば、電話面接の後に、出願人は意見書を提出すべきであ

る。それに基づいて、審査官は引き続き審査を行う。

5、公聴原則について

公聴原則とは実体審査において、審査官が拒絶査定する前に、出願人に依拠としての事実、理由および証拠に対して意見を陳述し、または書類を補正する機会を少なくとも一回を与えること、つまり、審査官が拒絶査定する際に、依拠としての事実、理由及び証拠がその前の拒絶理由通知書にすでに出願人に告知しなければならないということ、を「審査基準」に規定している。

しかし、電話面接に審査官が新しい事実、理由または事実を提出した場合、それが今後に拒絶査定する合法的な告知手段になれるか否かについて、「審査基準」には明確的に規定していない。したがって、審査官が面接に提出した新しい事実、理由または証拠に対して、相応の拒絶理由通知書を出さない場合に、出願人が新しい内容について意見を陳述するか否かも困るのである。

当該規定によれば、審査官が面接に提出された新しい事実、理由または証拠に対して、相応の拒絶理由通知書を出さなかった場合に、出願人が直接に意見を陳述すれば、「審査官が拒絶査定する前に、依拠としての事実、理由および証拠に対して意見を陳述し、または書類を補正する機会を、出願人に少なくとも一回を与える」という規定に満足するようであるが、「審査官が拒絶査定する際に、依拠としての事実、理由証拠がその前の拒絶理由通知書にすでに出願人に告知しなければならない」という規定に満たしていない。

「案例」

当該実際の案例において、米国某医薬企業 A 社は 2005 年 5 月に SIPO に中国国家段階に特許出願を移行し、同時に実体審査を請求

した。

2006 年 6 月に、SIPO が当該案件に対する一回目拒絶理由通知書（OA1）を出した。OA1 の検索報告において、審査官は引用文献（D１）を引用し、OA1 の正文において、審査官は当該出願請求項が D１に対して進歩性を有しないと説明した。

2006 年 8 月に、中国代理人が出願人の指示によって審査官と電話面接をし、本出願請求項が D1 に対して進歩性が有するという理由を詳しく説明した。

1 週間後、審査官が電話を通して代理人と連絡を取った。電話において、審査官が当該出願の進歩性を否定するもう一つの引用文献（D２ ）を発見したということを代理人に通知した。したがって、代理人は審査官に上記の状況を詳しく説明する二回目の拒絶理由通知書（OA2）を出し、公聴原則における告知義務に尽くしようと要請した。しかし、審査官は OA2 を出さず、当該出願請求項がＤ２に対して進歩性を有しないと力説した。

考慮の上、出願人が審査官の要求に応じて、電話面接に基づいて応答をし、当該特許出願の請求項を補正し、補正した請求項が引用文献 2 に対する進歩性を有する理由を説明した。

「案例結論と啓示」

本件において、公聴原則の立場から見れば、審査官のやり方は妥当ではない。公聴原則の十分に告知する原則によって、現行「審査基準」が電話面接内容の告知効力に対して明確に規定していない場合に、審査官は二回目の拒絶理由通知書という書面意見の方法を通して、新しい引用文献 2 が検索されたという状況を出願人に告知し、また二回目の拒絶理由通知書において当該特許出願が引用文献 2

に対して進歩性を有しないという理由を具体的に説明すべきである。現行の規定のもとに、審査官は電話面接という方法を通して出願人の代理人に通知することだけで、十分に告知するという義務に尽くしたと理解してはならない。

実際の作業において、出願人が当該の電話面接の内容に対して直接に応答をしたが、このやり方は主に審査手続きの節約を考慮することであり、具体的には当該電話面接を考慮せずに、一回目の拒絶理由通知書のみに対して応答する場合に、審査官は二回目の拒絶理由通知書を出し、新しい検索結果（引用文献２）に基づいて、特許出願が進歩性を有しないことを説明するが、これは事実上に本出願の審査時間を延長することになり、審査の流れに不利だということである。

上記の案例を通して、「審査基準」に電話面接と公聴原則との関係に対する明確な規定を欠けることは、審査実践に不確定な要素をもたらすことが見える。この問題の解決は今後の法律法規における明確な規定が期待される。

6、禁反言の原則について

中国特許法律法規において、禁反言の原則について明確に規定されていない。しかし、特許侵害案件を処理する際に、禁反言の原則を利用した裁判所や特許行政部門もある。

電話面接において、出願人が発明内容に対する説明が新規事項の追加である場合、または出願人がある内容について限定、排除または放棄された解釈が審査官の認定を得たが、出願人によって書面意見として提出されなかった場合に、禁反言の原則を適用できるか否かについて、明確に規定されていない。

私たちの理解として、電話面接において、出願人が発明内容に対する説明が元の出願に記載された範囲を超えたとしても、このような説明は審査基準になることはできないので、このような場合は禁反言の原則に適用していないと考える。

また、私たちの理解として、電話面接において、出願人がある内容について限定、排除または放棄された説明が審査官の認定を得たが、このような説明は出願人によって書面意見として提出されずに、出願人が後続のプロセスにおいて改めて限定、排除または放棄後の内容を導入する場合に、出願人が電話面接において上記の説明をしたと表明できる証拠、例えば電話面接記録などの確実な証拠があれば、禁反言の原則に適用するが、確実な証拠がなければ、禁反言の原則に適しないと考える。

第八章　証拠の取り寄せおよび現場調査

特許の実体審査および無効審判の過程において、客観的な原因で、現有の証拠が明確で、かつ十分に、または完璧に証明しようとする事実を証明できないときもある。案件の事実を明らかにするために、審査官または合議体は法律によって証拠を取り寄せ、現場調査・検証を行う可能性がある。

一、中日特許制度に証拠の取り寄せおよび現場調査についての規定

日本の Patent Act（Act No. 121 of 1959）の Article 150 において、審査官が当事者または出席者の要請に応じ、または職権によって証拠について調査を行うことができると規定している。しかし、実践の操作において、日本の審査官が現場へ検証し、証拠を取り寄せる場合が極少ない。

中国特許制度において、「審査基準」の第二部分第八章第 4.14 節に、「実体審査において、出願に審査官が現場へ行って調査するしか解決できない問題が存在する場合に、出願人より要請されるべきである。当該出願の審査を担当している実体審査部部長の同意を得てから、審査官が現場調査に行くことができる。調査にかかる費用は特許庁が負担することになる」と規定している。

同時に、「審査基準」の第四部分第一章第 2.4 節に、「特許審判委員会が審査している案件について、当事者が提出した理由、証拠によって制限されることなく、職権によって調査することができる」と規定している。

二、現場調査、証拠を取り寄せる操作の流れおよび注意点

特許審判委員会の現場調査案例を結合して中国特許制度におけ

る現場調査、証拠を取り寄せる具体的な操作の流れおよび注意点を説明する。現場調査制度そのものをより理解するために、本案例における具体的な案件情報および非重要な部分を省略する。

(一)操作プロセス

「案例」

当該案例はボール盤の実用新案特許の無効審判請求事件である。

無効審判の理由は請求項1が証拠7および証拠8の組み合わせに対して新規性を有しないということである。また、証拠7はAボール盤の購買契約であり、証拠10はAボール盤が公証人の立会いで購買されたことを表明する公証書である。無効審判の請求人が証拠を入手する時に証拠に対して公証写真を撮り、Aボール盤はB市にある裁判所に封印して保存されていた。現有の証拠によって、特許審判委員会の合議体はAボール盤が本願の出願日前に中国国内で公開されていたことを証拠7および証拠10によって証明されていることを確定できるが、証拠10はAボール盤の構成特徴を反映していないと認めた。

Aボール盤の有している構成特徴に係る発明は先行技術と認定されたゆえ、本願請求項1のボール盤の発明が新規性を有するか否かについて判断できる。したがって、Aボール盤の構成特徴は証明すべく肝要な証拠になった。

上述の理由によって、当該請求人は合議体に書面請求を提出し、Aボール盤は封印して保存され、かつ体積が大きく、運びにくいということを説明した。したがって、合議体に法律によって当該実物証拠に対する現場調査を要請する際に、合議体は現場調査を同意したのである。

プロセスによって、合議体は両側の当事者に現場調査をするということを通知し、調査の時間と場所を初歩的に確定する。時間と場所と出席者を最終的に確定した後に、合議体は両側の当事者に「現場検証通知書」を出した。調査現場において、合議体はまず封印・保存状態をチェックし、両側の当事者が封印・保存状態に異存がない場合に、封印の紙を取った。封印の紙と包装を取った後に、ボール盤の規格、生産日時などの関連情報を記録した。次に、ボール盤の外観の完備をチェックし、公証書に添付している写真と対照してチェックし、観察・分析した結果を文字や録画を含める方法によって記録した。当該ボール盤を本願の請求項 1 と対比し、その対比結果を記録した。最後に、両側の当事者が検証記録を確認し、検証記録表に（添付ファイル 3）に署名・日時を記入した。

(二)操作流れにおける注意点

前述した案例を通して現場の証拠の取り寄せ、調査の基本的な流れについて理解してきた。また、下記のような方面を注意すべきである。

1、一般的に、審査官は自主的に証拠の取り寄せおよび現場調査を行わないので、請求人より要請されるべきである。

2、肝要な証拠であり、しかも請求人が提供する際に確実に困難がある場合のみ、審査官は証拠の取り寄せおよび現場調査に同意する。

3、現場調査において、禁反言の原則は同様に適用できる。したがって、当事者は慎重に証拠を確認し、意見を説明し、検証記録を細かく確認すべきである。

第九章　不服審判と無効審判においての口頭審理

中国では、不服審判と無効審判において、特有な口頭審理プロセスを設けている。口頭審理は当事者が特許審判委員会とのコミュニケーションのよい方法であり、書面審査よりもっと有効な方法である。口頭審理を通じて、特許審判委員会は了解及び実証したいことが当事者と当面に交流もできるし、ポイントになる問題などについても十分に当事者の意見を聞き取れる。口頭審理は特許審判委員会がより迅速かつ正確に不服審判決定または無効審決を下すのに重要な役割を果たしている。

一、中日の口頭審理に関する規定についての比較

（一）日本の関連規定

日本の Patent Act（Act No. 121 of 1959）の Article 145-147 の規定によれば、特許無効審判は、口頭審理による。ただし、審判長は、当事者若しくは参加者の申立てにより又は職権で書面審理によるものとすることができる。特許不服審判は、書面審理による。ただし、審判長は、当事者の申立により又は職権で口頭審理によるものとすることができる。

（二）中国の関連規定

中国では、口頭審理について以下のとおり規定している。

「特許実施細則条第 70 条（改正後）

特許審判委員会は当事者の請求又は事件内容の必要に応じて、無効審判請求について口頭審理を行う旨を決定することができる。

特許審判委員会が無効審判請求について口頭審理を行う旨を決定した場合、当事者に口頭審理通知書を発送し、口頭審理の期日及

び場所を通知しなければならない。当事者は通知書に指定された期間内に答弁しなければならない。

無効審判請求人が特許審判委員会が発送した口頭審理通知書に対して指定期間内に答弁せず、かつ口頭審理に参加しない場合、その無効審判請求は取り下げられたとみなす。特許権者が口頭審理に参加しなかった場合、欠席審理を行うことができる。」

「『審査基準』第四部分第二章 4.3

一つの不服審判請求に対し、合議体は書面審理、口頭審理、又はこの 2 種類の方式を共に採用して、審理を行うことができる。」

また、『審査基準』第四部分第四章には、不服審判と無効審判においての口頭審理について詳しく規定されいる。

（三）中日規定の比較

日本の関連規定によれば、特許無効審判において、口頭審理を行うべきであり、口頭審理を行わないことを請求される状況を除き、通常、口頭審理を行う。

中国では、特許無効審判において、必ず口頭審理を行うことではなく、もし審判官が書面審査により案件の事実を把握し、審決が下される場合、口頭審理が行われない。ただし、当事者は合理的な理由で口頭審理を請求すれば、『審査基準』の関連規定により、合議体は口頭審理に同意すべきである。

日本でも中国でも、不服審判における口頭審理に関する規定はほぼ同じである。

二、中国での口頭審理の具体的なプロセスと実務操作

中国の不服審判と無効審判においての口頭審理について、『審査基準』第四部分第四章には詳しく規定されいる。以下、具体的な例をあげて、口頭審理のプロセスを詳しく紹介する。

（一）無効審判においての口頭審理

１、口頭審理が行うかどうか

上述のように、中国の法規では、特許無効審判においての口頭審理が必ず行うことを規定されていない。不服審判においては口頭審理を行わなくても直接審決を下すことができる。これは、当事者にとっては、意見陳述の貴重なチャンスを失うとは言える。口頭審理を通じて、当事者が自分の主張を充分に陳述し、合議体に深い印象を与え、無効審判が自分に有利な方向へ推し進めることは非常に重要である。

したがって、当事者が必要に応じて、『審査基準』の関連規定に基づき、自発的に口頭審理を促進することを提案する。実践の中で、特許審判委員会に意見陳述のチャンスをもらうため、法律の規定に従って、口頭審理を行うことを請求するのが多い。無効審判の当事者は、以下の理由で口頭審理を請求することができる。

（1）当事者が相手側と当面にて証拠調べ、弁論したい場合;

（2）合議体に当面に無効の事実を説明したい場合;

（3）実物証拠のプレゼンテーションが必要となる場合;

（4）証言を出した証人の出頭が必要となる場合。

『審査基準』の規定によれば、口頭審理を行わない無効審判案件に対し、特許審判委員会は審決を下す前に、上述の理由で、当事者が書面による提出した口頭審理請求を受け取る場合、合議体は口頭審理に同意しなければならない。

2、口頭審理の時間と場所

『審査基準』第四部分第四章には、無効審判において、口頭審理を行うことを確定すれば、合議体は当事者に口頭審理の時間と場所などの事項を通知するための口頭審理呼出状を発行しなければならない。通常、口頭審理の時間と場所が一旦決まったら、変更され

ない。もし特殊の情況で変更が必要となる場合、当事者双方の同意又は副主任委員の許可が必要である。

口頭審理は特許審判委員会の口頭審理室で行う。国内の当事者に比べて、外国の当事者にとって、口頭審理の時間がより重要である。『審査基準』の上述の規定によれば、口頭審理呼出状の受領後、口頭審理時間の変更が非常に面倒であり、変更の請求が審査官に認められない可能性もある。当事者は口頭審理の時間について要望がある場合、事前に特許審判委員会と積極的にコミュニケーションし、口頭審理時間の変更によりもたらす不便が避けられる。以下、例を挙げて具体的に説明する。

【案例 1】

ある外国の無効審判請求人は、スケジュールにより、口頭審理が 10 月 15 日～10 月 30 日の何れの日に行う希望を早めに中国の現地代理人に伝えた。中国の現地代理人は無効審判請求の受理通知書を受領した後、タイムリーに特許審判委員会と連絡して、口頭審理を行う時間を 10 月 15 日～10 月 30 日の何れの日に設けさせた。

【案例の結論と示唆】

上述の例から見れば、当事者は口頭審理時間に要望がある場合、口頭審理呼出状を受領してから、口頭審理時間の変更を請求することにより、口頭審理呼出状を受領していないうちに、特許審判委員会と積極的にコミュニケーションをする方がより能動的である。

3、口頭審理の傍聴

『審査基準』第四部分第四章の規定によれば、口頭審理の傍聴が認められるが、傍聴者が発言できない。許可がない場合、撮影、録音、ビデオをすることができず、口頭審理の出頭者に関係情報が伝えられない。出廷する証人は、案件の審理に傍聴できない。

傍聴者の資格について、上述の規定により、証人を除いて、当事

者双方の関係者が口頭審理に傍聴できる。

ただし、もし外国の当事者は無効審判において、身分を隠したがる一方、口頭審理にも傍聴したがる場合、相手側と他の傍聴の人に見分けられる可能性があるから、一定の対策を取って、この可能性を避けたほうが良い。

4、口頭審理の全過程

以下、3 つの例を挙げて、口頭審理の全過程及びそれにおいての良く見られる問題を紹介する。注目点が規定されているプロセスに置くので、案件の細い点を省略する。

【案例 2】

7 月 20 日に無効審判請求人がある特許(以下、「本件特許」を言う)に対し、無効審判請求を提出した。

8 月 5 日に特許審判委員会は無効審判請求受理通知書を請求人側と特許権者側に発行した。当該受理通知書とともに無効審判請求書類を特許権者側に転送した。

9 月 21 日に権利者は無効審判請求人が提出した無効理由に対し、意見陳述を提出した。

11 月 2 日に特許審判委員会は口頭審理呼出状の発行により、口頭審理が 12 月 16 日の○時に第○口頭審理室で行う旨を両方の当事者に通知した。当該呼出状とともに特許権者側の意見陳述も無効審判請求人に転送し、且つ無効審判請求人が当該転送書類を受領してから 1 ヶ月以内に応答が提出できると指定した(当該意見陳述に対し応答しなくても、案件の審理に影響を及ぼさない。通常、応答しない)。

無効審判請求人が口頭審理に出頭する旨、出頭人などを口頭審理呼出状への回答書(口頭審理呼出状を受領してから 1 週間以内に提出)に記入したうえ、11 月 19 日に提出した。無効審判請求人が転

送された意見陳述に応答しなかった。

口頭審理当時(12 月 16 日)、特許権者はもう一つの意見陳述を提出した。当該応答において、特許権者は、クレーム 1 を削除して従属クレーム 4 を新しいクレーム 1 とする補正を行おうとした。無効審判請求人が提出した証拠の訳文を訂正した。また、百科全書からの証拠を提出した。合議体は上記の合併補正請求が補正のタイミングを過ぎたという理由で当該補正請求を認めなかった。公知常識のの外国証拠は公証・認証がされなかったため、当該証拠も合議体に認められなかった。無効審判請求人の上記非実質的な訳文の訂正を受け入れた。

12 月 22 日(口頭審理後の 1 週間以内)に、口頭審理に合議体の要求に応じて、特許権者の二つの意見陳述に対し、無効審判請求人は書面による代理意見を提出した。また、口頭審理現場の主張内容とは新しい内容を追加しなかったことを強調した。

その後のプロセスを省略する。

【案例の結論と示唆】

本件に関わる具体的な規定は以下のとおりである。

「『審査基準』第四部分第三章 4.6.3 :

以下の 3 つの情況の応答期限内に、特許権者は合併でクレームを補正できる。

（1） 無効審判請求書に対し、

（2） 無効請求人が追加提出の無効理由と証拠に対し、

（3） 特許審判委員会が職権で導入し、請求人が提出しなかった無効理由又は証拠に対し。

『審査基準』第四部分第三章 4.3.2 :

特許権者は特許審判委員会より指定される応答期限内に証拠を提出すべきである。ただし、技術辞典、技術パフレット、及び教科

書などの所属の技術分野における公知常識の証拠又は証拠の法定形式を完備させるための公証書、証拠の原本などの書類は、口頭審理現場の弁論が終わる前に追加提出することができる。

もし権利者より提出する証拠が外国語のものである場合、その証拠の訳文の提出期限は当該証拠の挙証期限に適用する。」

本件無効審判案件において、特許権者はクレーム1を削除し、従属クレーム4を新しいクレーム1にする補正は、合併でクレームを補正することに属する。特許権者が提出した百科全書は公知常識の証拠に属し、口頭審理現場に提出できるが、外国証拠であり、特許権者が公証・認証の書類を提出しなかったので、合議体に認められなかった。

【案例3】

12月23日に無効審判請求人がある意匠に対して、特許審判委員会に無効審判請求を提出した。

12月25日に特許審判委員会は無効審判受理通知書を請求人側と意匠権者側に発行した。

翌年の1月16日に特許審判委員会は口頭審理呼出状を発行した。口頭審理が3月3日に第○口頭審理室で行う旨を双方の当事者に通知する。

2月3日に特許審判委員会は意匠権者より提出した意見陳述を無効審判請求人側に転送した。

3月3日に行う口頭審理の現場、合議体が本件意匠に係る製品が直観的に把握できるように、無効審判請求人は合議体に実物証拠をプレゼンテーションした。同時に、提出した証拠(雑誌)の真実性を証明するために、無効審判請求人はシリーズの雑誌を合議体に提示した。

3月24日に特許審判委員会は無効審判審決を発行した。当該意

匠権が全部無効にすることを決定した。

【案例の結論と示唆】

本件は意匠に対する無効審判案件である。このような直観性が強い意匠権に対し、現場での実物のプレゼンテーション及び合理的な解説をすることは、合議体の心証に大きな影響が与えられる。

【案例 4】

ある無効審判案件には、権利者は口頭審理に出頭したが、無効審判請求人は出頭しなかった。ただし、口頭審理が相変わらず行った。口頭審理において、合議体は無効審判請求人が書面による応答をしたかどうかを判明し、もし応答しなかった場合、無効審判請求が取り下げとみなされる、もし応答した場合、請求人の書面による応答に基づいて、無効審決を下すと表した。

【案例の結論と示唆】

本件の場合、権利者と無効審判請求人の間での侵害訴訟が進行しているうちに、無効審判請求人が無効審判請求を提出しても口頭審理に出頭しなかったのは、侵害訴訟の時間を遅らせる行為である可能性が高い。このような情況に対し、権利者はその情況を合議体に説明し、早く審決を下すように求めることができる。しかも、もし無効審判請求人は特許権を全部無効にする審決を受領する場合、当該審決を侵害訴訟を受理している裁判所に提出し、早く判決を下すことを推し進めることができる。

（二）不服審判においての口頭審理

『審査基準』には、不服審判請求人は、以下の理由で口頭審理を請求することができる。

（1）合議体に当面に事実の説明、意見陳述をしたい場合;

（2）実物証拠のプレゼンテーションが必要となる場合;

不服審判請求人は口頭審理を請求する場合、合議体は具体的な案件の情況により口頭審理が行うかどうかを決定する。

ただし、実践の中では、不服審判において、口頭審理を行う情況が非常に少ない。これについて、主に以下の原因があると思われる。

1．無効審判は両方の当事者に関わることと比べて、不服審判は一方の当事者に関わる。当事者は両方がある場合、当事者双方が対立し、客観的には弁論する必要があるので、口頭審理も必要になる。ただし、不服審判において、多くの場合、特許審判委員会と出願人は、書面審査による交流できるので、弁論の必要があまりない。

2．不服審判において受け入れる証拠の種類は、無効審判より多い。明細書に記載する公開刊行物、実験などについて、通常、その真実性が受け入られる。審査官は更なる参考資料を需要しても、通常不服審判請求人(出願人)に提出させ、書面による審査を行う。当事者より当面に情況を説明しなければならない場合を除き、当事者が口頭審理を請求しても、通常、審査官の許可をもらえない。

3．口頭審理のプロセスなどはより複雑であり、理由がそんなに充分でない場合、不服審判のプロセスを節約するため、通常、口頭審理を行わない。

【添付 1】江蘇省「発明特許出願の早期審査に関する通知」

発明特許出願の早期審査に関する通知

1．早期審査を請求する発明特許出願は、公開され、且つ既に実体審査段階に移行したものでなければならない。

2．発明特許の早期審査請求を行う場合、下記の書類が必要である。

(1)発明特許出願の早期審査の報告書（報告形式は後付き)。組織や機関が早期審査請求をする場合、書類で提出しなければならない。個人の場合、プリントでもよい。

(2) 発明特許出願の早期審査請求書（本局のホームページからダウンロードできる)。連絡番号は確実に連絡できる電話番号を書いてください。出願人（法的代表人）の署名或いは捺印が必要である。

(3)国家知的財産権局が公開した当該発明特許出願の公開書類。

(4)当該発明が実体審査段階に移行した通知書の謄本。

(5)当該発明特許の実体審査手数料の領収書の謄本。

(6) 出願人は機関の場合、企業営業許可書の謄本また機関・事業機関の法人証明の謄本を提出する。個人の場合、身分証明書の謄本を提出する。

(7) 出願人が早期審査請求を他人に依頼する場合、授権依頼状を提出すべきである。

3．早期審査の理由。請求書中に記入する早期審査の理由は以下の通りである。

(i)模造され或いは使用される場合

(ii)自分の企業で既に実施され、レイオフの再就職問題が解決された場合

(iii) 出願の特許技術を譲渡する場合

(iv) 出願の特許は技術の形式で株を取得する場合

(v)国家、省（直轄市・自治区）の重大な科学技術項目に入れた場合など。

4.そのほか：請求書に添えられた証明資料及びリストには、提出すべき資料リストを明確に書く以外、以下のものが必要である。理由の中、理由(ｉ)の場合、模造され或いは使用された関連証拠を提出する。理由(ii)の場合、労働部門の証明を提出する。理由(iii)の場合、譲渡許可契約書の謄本を提出する。理由(iv)の場合、株持ち協議書の謄本を提出する。理由(v)の場合、項目契約の謄本を提出する。ほかの理由の場合、関連証明資料を提出する。

上述の資料と理由が揃えた後、1 式 2 部で省クラスの知的財産権局に提出する（連絡先：杭州市西渓路 525 号浙大科技園 A ビル西区 528（臨時)、郵便番号：310013)。審査後、要求を満たした場合、本局から発明特許の早期審査を同意する公文書を国家知的財産権局へ提出する。連絡者：阮尚権、電話番号：0571-8705-4056、ファックス：8521-2144。

5.早期審査の手数料及び納付方法：

国家知的財産権局特許局審査業務管理部の規定と要求に基づき、**国家知的財産権局特許局審査業務管理部の発明特許出願の早期審査を同意する通知書を取り受けた後**、早期審査手数料 1400 元を納付する必要である（今の価格)。納める方法：

(1) 直接早期審査手数料を納める

連絡先：北京市海淀区蓟門橋西土城路 6 号；

場所：国家知的財産権局特許検索諮詢センターの検索処；

(2) 郵便で送金する

受金人連絡先：北京市海淀区蓟門橋西土城路 6 号；

郵便番号：100088

受金人：国家知的財産権局特許検索諮詢センター

（要求：送金備注のところ或いは送金為替の裏に、発明特許の早期審査手数料、特許審査番号及び発明の名称を明確に書いてください。さもなければ、改めて納付しなければならない。)

(3)銀行で送金する

送金銀行：中国工商銀行北京北太平支行；

口座：国家知的財産権局特許検索諮詢センター

アカウント：0200010009014444424；

送金後、銀行からもらった送金領収書を国家知的財産権局特許検索諮詢センターにファックスしてください。そして発明特許の早期審査手数料、特許審査番号及び発明の名称を必ず明確に書いてください。

添付：早期審査報告の基本形式

〇〇〇〔200〇〕〇号

発明特許出願の早期審査に関する報告

国家知的財産権局（もう一部の冒頭は江蘇省知的財産権局)：

本機関は、〇〇〇〇年〇月〇日に「〇〇〇〇〇〇〇〇（特許出願番号：〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇）」発明特許出願を行った。当特許出願は〇〇〇〇年〇月〇日に公開され、〇〇〇〇年〇月〇日から実体審査に移行した。出願人は〇〇〇〇である。

当該発明特許出願は、本機関が数年にわたって研究して開発した技術と製品である。主に…分野において利用されている。…分野の課題が解決された。現在〇〇〇機関と協議して、共同投資して…経済実体を創り出すことになった。当特許が授権できるかどうかが不明であるため、当該発明特許出願技術の状況を確実に評価できない。そのため、国家知的財産権局特許審査部門の当該特許の早期審査公告を請求する。

附：(1) 当該発明特許出願の早期審査請求書；

(2)機関法人許可書の謄本；

(3)当該発明特許出願の公開文書；

(4)当該発明特許が実体審査に移行した通知書の謄本；

(5)当該発明特許出願が実体審査手数料を納付する領収書の謄本；

(6)〇〇〇機関との提携協定書(ほかの証明資料でも可)。

機関名称（捺印）

二OO○年○月○日

発明特許出願の早期審査請求書

<table>
<tr><td colspan="3">発明名称：</td></tr>
<tr><td colspan="2">出願番号：</td><td>出願日：</td></tr>
<tr><td colspan="2">出願の公開日：</td><td>実体審査請求日：</td></tr>
<tr><td rowspan="4">出願人</td><td colspan="2">名前或は名称：</td></tr>
<tr><td colspan="2">連絡先：</td></tr>
<tr><td colspan="2">郵便番号：</td></tr>
<tr><td colspan="2">連絡方法：</td></tr>
<tr><td rowspan="4">代理机构</td><td colspan="2">名称：</td></tr>
<tr><td>代理人名前：</td><td>執業許可書番号：</td></tr>
<tr><td colspan="2">連絡先：</td></tr>
<tr><td>郵便番号：</td><td>電話番号：</td></tr>
<tr><td colspan="3">早期審査の請求日：</td></tr>
<tr><td colspan="3">請求書に添えた証明資料と証拠のリスト：</td></tr>
<tr><td colspan="3">早期審査を請求する理由：</td></tr>
<tr><td colspan="3">出願人の署名或は捺印：</td></tr>
</table>

【添付 2】浙江省「発明特許出願の早期審査と証明提出に関する操作規程」

発明特許出願の早期審査と証明提出に関する操作規程

発明特許出願の早期審査と証明提出の管理をより一層規範に合わせるため、国家知的財産権局の「発明特許出願の早期審査に関する暫定の管理方法」の規定に従い、浙江省の実際状況に基づいて、本操作規程を制定する。

一、早期審査を請求する条件

(一)早期審査を請求できる発明特許出願は、既に公開され、実体審査が請求され、実体審査請求手数料を納付した、但し実体審査をまだ行っていない出願に限られている。

(二)早期審査を請求する理由は以下の理由の一つ限られる。

1. 出願した発明は国家利益また公共利益に対して重大な意義を持つ場合。

2. 特許出願が公開された後、他人が当該発明を実施する時、出願人の利益に重大な影響を与えられる場合。

3. 出願発明が無形資産として投資する重要な項目と関わる。

(三) 早期審査を請求する場合以下の書類及び証拠を提出する必要がある。

1.「発明特許出願の早期審査と証明提出の申告表」(添付を参照)、1 式 2 部。

2. 特許出願受理通知書。

3．発明特許出願の公開及び実体審査段階に移行した通知書。

4．発明特許出願公開説明書。

5．出願人の身分証明、例えば身分証明書や営業許可書など。

6．ほかに技術レベルや、経済と社会効果・利益に関する資料、模造されたことを証明できる資料など。

二、早期審査を請求する手順

(一) 早期審査を請求する出願人は所在地の市クラスの知的財産権局に、関連出願書類及び証明を提出する。

(二)所属する市の知的財産権局より、申請書類を予備審査を行い、予備審査の意見を出し、省クラスの知的財産権局規劃発展処に提出する。

(三) 省の知的財産権局規劃発展処が揃った出願書類と市の知的財産権局の意見をもらった後、担当者が早期審査条件に基づいて審査して意見を出し、規劃発展処の責任者がチェックして、管理局の責任者に提出する。

(四) 出願人は早期審査発明特許証明を、国家知的財産権局中国特許局審査業務管理部に直接提出する(連絡者：張冀萍、電話番号：010－62093044)。そして出願表に記入して、早期審査手数料を納める(1400 元)。

三、早期審査と証明提出を行う期限

条件を満たす出願に対して、原則として平日十五日以内に「発明特許早期出願証明」を発行する。条件を満たさない出願に対して、証明を出さずに出願人に通知する。

出願人は早期審査発明特許証明を、国家知的財産権局中国特許局審査業務管理部に直接提出する(連絡者：張冀萍、電話番号：010－62093044)。

そして出願表に記入して、早期審査手数料を納付する(1400 元)。

発明特許出願の早期審査と証明提出の申告表

記入期日：　年　月　日

<table>
<tr><td>出願人名称（捺印）</td><td colspan="3"></td><td>営業許可書番号
身分証明書番号</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>担当者</td><td></td><td>電話番号</td><td></td><td>ファックス</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>出願人状況の紹介(技術分野、営業範囲などを含む)</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">特許出願状況</td><td>名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>出願番号</td><td colspan="2"></td><td>出願日</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>公開番号</td><td colspan="2"></td><td>公開日</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">実体審査に入ったかどうか</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>技術内容
技術レベ</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>ル
経済利益
社会利益
紹　　介</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>出願理由</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>方式審査
の　意
見</td><td>市知的財産権局：
（署名捺印）
担当者：　　　　年　月　日</td><td>省知的財産権局：
（署名捺印）
担当者：　　　　年　月　日</td></tr>
<tr><td>備　注</td><td colspan="2">実体審査を請求する場合、以下の資料を提出する必要である。
1、「発明特許出願の早期審査と証明提出の申告表」、1 式 3 部。
2、特許出願を受理した通知書。
3、発明特許出願の公開及び実体審査段階に移行した通知書。
4、発明特許出願公開の説明書。
5、出願人の身分証明、例えば身分証明書や営業許可書など。
6、ほかに技術レベルや、経済と社会効果・利益に関する資料、模造されたことを証明できる資料など。</td></tr>
</table>

【添付 3】現場検証記録表

現場検証記録表

<table>
<tr><td>特許番号：</td><td>案件番号：</td><td rowspan="2">□不服審判案件

□無効審判案件</td></tr>
<tr><td>検証日時：年　月　日</td><td>場所：</td></tr>
<tr><td colspan="3">合議体メンバー：チーフ：　主審官：　参審官：</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3">当該現場検証に参加するメンバー</td><td>合議体
メンバー</td><td></td></tr>
<tr><td>請求人</td><td></td></tr>
<tr><td>特許権者</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">検証内容：</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>特許権者署名：

日時：</td><td>無効審判請求人署名：

日時：</td></tr>
</table>

［特許庁委託］
特許審査における出願人と知識産権局とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ手段に関する調査報告書

［発行］
ジェトロ上海センター　知識産権部
ＴＥＬ：021-6270-0489
ＦＡＸ：021-6270-0499

［執筆協力］
北京林達劉知識産権代理事務所
2010 年 3 月発行　禁無断転載